

VILLEDENDE VAREMERKER

Regelverk og praksis ved registrering og bruk

Kandidatnummer: 660

Leveringsfrist: 26.11.07

Til sammen 17287 ord

08.07.2008

Innholdsfortegnelse

<u>1 INNLEDNING</u>	<u>3</u>
1.1 Opprinnelsesfunksjonen	4
1.2 Garantifunksjonen.....	6
1.3 Kravet om særpreg	7
1.4 Foretaksnavneloven	8
<u>2 RETTSLIG REGULERING FOR NEKTELSE AV REGISTRERING AV VILLEDENDE VAREMERKER.....</u>	<u>9</u>
2.1 Lov om varemerker	10
2.2 Pariskonvensjonen.....	11
2.3 TRIPs-avtalen	12
2.4 Varemerkedirektivet	13
2.5 Førsteinstansretten og OHIM.....	14
<u>3 NÆRMERE OM NEKTELSE AV REGISTRERING AV VILLEDENDE VAREMERKER</u>	<u>14</u>
3.1 Forbudet etter vml § 14 (1) nr. 2	14
3.2 Vurdering av varemerkets begrepsinnhold.....	18
3.2.1 Ordelementer	18
3.2.2 Figurelementer	19
3.2.3 Farger	19
3.2.4 Språk	20

3.3 Forholdet mellom varemerkets begrepsinnhold og varens art.....	20
3.3.1 Stedsbetegnende varemerker	21
3.3.2 Villedende stedsbetegnende varemerker som går klar av § 14 (1) nr. 2.....	23
3.3.2.1 Generiske varemerker	24
3.3.2.2 Ukjent stedsbetegnelse	24
3.3.2.3 Kjent sted, men ukjent for varegruppen	24
3.3.2.4 Suggestiv henspeiling	25
3.3.2.5 ”med opprinnelse fra...”	25
3.3.2.6 Språk	27
3.3.3 Stedsbetegnende varemerker for vin- og brennevinsprodukter	27
3.3.4 Offentlige flagg og andre nasjonale kjennetegn	30
3.3.5 Artsbetegnende varemerker	31
3.3.6 Varemerker som inneholder garantier, dr.titler og andre lovnader	32
<u>4 VILLEDENDE BRUK AV ET REGISTRERT VAREMERKE.....</u>	<u>34</u>
4.1 Rettslig regulering av villedende bruk av et varemerke	36
4.1.1 Varemerkeloven § 36	39
4.1.2 Markedsføringsloven § 2	40
4.1.3 Markedsføringsloven § 1 (Generalklausulen)	44
4.1.4 Markedsføringsloven § 9	45
4.2 Ulike situasjoner som kan føre til villedende bruk av et varemerke	46
4.2.1 Varemerkeinnehavers forandring av varen.....	46
4.2.2 Forandring/reduisering av varens egenskaper	46
4.2.3 Merkedifferensiering	48
4.2.4 Nye varegrupper	48
4.2.5 Samtykke til varemerkebruk	49
4.2.6 Overdragelse av et varemerke	49
4.2.7 Lisens- og franchiseavtaler	51
4.2.8 Pantsettelse av et varemerke	55
<u>5 AVSLUTTENDE KOMMENTARER.....</u>	<u>55</u>
<u>LITTERATURLISTE</u>	<u>58</u>

1 Innledning

Et varemerke er den viktigste kontakten mellom en produsent og kundene. Produsentene kan bruke varemerket til å reklamere for unike egenskaper og fremragende resultater ved bruk av deres varer/tjenester. Et varemerke kan inneholde flere elementer som til sammen skal kunne registreres og skille den ene varen/tjenesten fra den andre. Formålet med et varemerke er nettopp å fremheve egen vare/tjeneste i forhold til konkurrentenes og dermed øke salget. Med det store utvalget av varer og tjenester i markedet er et godt og tydelig varemerke nødvendig for å overleve i kampen om kundene.

I denne fremstillingen vil jeg se på regelverket og praksis både ved nektelse av registrering av villedende varemerker og ved nektelse av villedende bruk av et registrert varemerke. Hovedbestemmelsen om registreringsnektelse har vi i Lov om varemerker¹ (heretter vml) § 14 (1) nr. 2. Denne bestemmelsen sier at ”et varemerke kan ikke registreres dersom det er egnet til å villedende”. Hvis det senere viser seg at det registrerte varemerket blir brukt på en villedende måte, kan bruken nektes etter vml § 36. Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår² (heretter mfl) regulerer markedsføringen av varer og tjenester. Mfl § 2 setter forbud mot bruk av villedende markedsføring, og er nært knyttet til bestemmelsen i vml § 36 ettersom begge bestemmelsene søker å hindre villedende bruk av et varemerke. Som en sikkerhetsventil fanger generalklausulen i mfl § 1 opp alle former for illojal markedsføring. Dette gjelder også de tilfellene som faller utenfor ordlyden i de andre bestemmelsene, men som likevel anses som uønsket i et velfungerende marked med god forretnings- og markedsføringsskikk som vi streber etter.

Enkelte varemerker har behov for et sterkere vern mot illojale aktører enn andre. Dette gjelder særlig for vin - og brennevinsprodusenter som fremstiller anerkjente varer. Deres omsetningskrets er spesielt opptatt av produksjonslokalitet og de egenskapene disse fører med seg. Det er derfor viktig at vi har både nasjonale og internasjonale regler som hindrer

¹ Lov nr 4 av 3.mars 1961.

² Lov nr 47 av 16.juni 1972.

aktører fra å benytte seg av slike varemerker uberettiget. Disse reglene vil bli behandlet nærmere under punkt 3.3.3 og 4.1.4.

Fremstillingen er delt opp i to hoveddeler, den rettslige reguleringen av en registrering av et varemerke og bruken av det registrerte varemerket i markedet. Jeg anser disse to temaene for å være like viktige for å forstå betydningen av å ha rettsregler som hindrer villedende varemerker som salgsfremmende middel.

1.1 Opprinnelsesfunksjonen

Et varemerke har to hovedfunksjoner. Det ene er å klargjøre det kommersielle opphavet - å skille varene fra den ene produsenten fra varer fra andre aktører.³ Denne individualiserende funksjonen gjelder først og fremst i forholdet mellom de næringsdrivende.⁴ En registrering av et varemerke kan gi en kommersiell enerett til kjennetegnet i en ubegrenset tidsperiode, jf vml § 1. En registrering bidrar dermed til å gi et vern mot identiske og lignende varemerker på identiske og lignende varer/tjenester.⁵ Uten et slikt vern kan produsenten ikke være sikker på at hans varemerke også i fremtiden vil være tilstrekkelig forskjellig fra konkurrentenes. Den enkelte produsent skal kunne opparbeide seg et varemerke med et godt rykte uten at en konkurrent kan snylte på dette ved å benytte seg av et lignende varemerke.⁶ En produsent skal dessuten være trygg på at kunden kan finne frem til den ønskede varen/tjenesten ved å gjenkjenne varemerket, og ikke ender opp med en annen fordi han/hun ikke klarte å skille varemerkene fra hverandre i kjøpsituasjonen. Forvekslingsrisiko foreligger også når en kunde på grunn av varemerket antar at ulike varer er av samme kommersielle opprinnelse.⁷ Dersom virksomheten allerede er godt kjent i omsetningskretsen vil varemerket inneha en opprinnelsesfunksjon. En kunde som er fornøyd med andre varer fra den samme produsenten vil av varemerket kunne se at også denne varen tilhører produsentens vareutvalg, og kanskje velge denne varen fremfor konkurrentenes. Dersom virksomheten

³ VM-dir. premiss 47.

⁴ Stuevold Lassen (2003) s.24.

⁵ Ibid s.273.

⁶ NOU 2001:8 avsnitt 3.2.

⁷ Stuevold Lassen (2003) s.24.

derimot ikke er kjent i omsetningskretsen, vil varemerket heller ha en individualiseringsfunksjon. Varemerkets oppgave er da først og fremst å skille den bestemte varen fra mengden av andre like/liknende varer.⁸

Selv om varemerkene fortsatt søker å skille produsentene fra hverandre har de i større grad enn tidligere en fremtredende egenverdi.⁹ Varemerket i seg selv er ikke av stor verdi. Det er det opparbeidede renomméet og assosiasjonene varemerket fremkaller som betyr noe.¹⁰ Et anerkjent varemerke vil bety større markedsandeler og bedre salgsinntekter for produsenten. Varemerket ”Google”, en søkemotor på internett, er i dag det sterkeste varemerket i verden i følge konsulentfirmaet Millward Brown. Undersøkelsen konsulentfirmaet foretok viser at varemerket er verdt i underkant av 400 milliarder kroner. I følge den samme undersøkelsen har verdien på de ti sterkeste varemerkene i verden økt med 10,6 % det siste året til svimlende 9 540 000 000 000 000 000 kroner.¹¹ Ettersom et varemerke kan ha en så enorm verdi er det viktig at vi har et regelverk som beskytter varemerke- innehaverne fra snyltende konkurrenter. EF-domstolen tar i dag hensyn til hvor store investeringer det har blitt gjort i et varemerke ved en vurdering av hvor omfattende vern det skal ha krav på. Et varemerkes reklameverdi kan dermed få en sterk beskyttelse i andre tilfeller enn ved det tradisjonelle vernet mot forvekslingsrisiko.¹²

De mest sentrale bestemmelsene i varemerkelovgivningen er fortsatt reglene om forvekslingsrisiko mellom varemerkene som vi finner i blant annet vml § 6. Forskjellen på forvekselbare og villedende varemerker er i hovedsak at villedende varemerker er villedende i seg selv med hensyn til de objektive egenskapene ved varen, mens forvekselbare varemerker er ”villedende” i forhold til varenes kommersielle opprinnelse.¹³ De ulike vurderingene har sin bakgrunn i at reglene om forvekslingsrisiko søker å verne om det enkelte varemerkes opparbeidede signalverdi, mens reglene om villedelse vil verne

⁸ Kjektvedgaard (2005) s.352.

⁹ Bernitz (2004) s.254.

¹⁰ Kjektvedgaard (2005) s.352.

¹¹ Millward Brown (2007).

¹² NOU 2001:8 kapittel 3.2.

¹³ Pehrson (1981) s.293.

allmennheten mot villedende forretningsmetoder. Forvekslebare varemerker nektes registrering dersom de er altfor like andre varemerker i samme varegruppe, og kundene dermed kan ta feil vare på grunn av små forskjeller ved varemerkene.¹⁴

1.2 Garantifunksjonen

Den andre viktige funksjonen er garantifunksjonen. Varemerket skal i følge varemerkedirektivets premiss 48 ”udgøre en garanti for, at alle varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med det, er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet”. Dette er et vilkår for at varemerket skal oppfylle sitt formål som kontakt mellom den enkelte produsent og omsetningskretsen. Prinsippet ble slått fast i EF-domstolens avgjørelse om varemerket ”Ideal Standard”¹⁵ hvor det ble sagt at ”merket må garantere at varen er produsert under en bestemt produsent som står ansvarlig for at varemerket kan sies å ha sin rette funksjon”. Garantifunksjonen forutsetter at et varemerke må skille seg fra andre varemerker slik at kunden kan skjelne produkter fra ulike aktører fra hverandre.¹⁶

Sannhetsgrunnsetningen, prinsippet om at man ikke skal ledes på avveie av usannheter, er gjennomgående i hele varemerkeretten, og kommer særlig frem i reglene om ”villedende varemerker”. Disse bestemmelsene fremhever prinsippet om at et varemerke skal gjenspeile virkeligheten.¹⁷ Et varemerke bør ikke la en kunde få forventninger til at en vare/tjeneste innehar egenskaper og kvaliteter den ikke kan stå for ved å benytte seg av et villedende varemerke. Dette gjelder varens art, beskaffenhet, mengde, anvendelse, pris, opprinnelsessted og tidspunktet for fremstillingen.¹⁸ Man skal ikke bli lurt til å tro at det man kjøper er noe annet enn det varemerket tilsier. Men varemerket er likevel ikke en garanti for at varen faktisk inneholder de enkelte objektive egenskapene som omsetningskretsen forventer av varen. Det foreligger i utgangspunktet ingen rettslige sanksjoner mot produsenter som prøver å føre en kunde bak lyset ved å bruke villedende

¹⁴ Bonnier (1996) s.80.

¹⁵ C-9/93, premiss 37. Se også premiss 13 i C-10/89 ”Haag II”.

¹⁶ C-39/97 ”Canon”, premiss 3.

¹⁷ Knoph (1936) s.425.

¹⁸ NUT 1958:1 s.36.

varemerker. Et varemerke kan opparbeide seg et rykte om god kvalitet for så å svekke dette etter en stund. Varemerkeretten foretar ingen kvalitetskontroll. Slike lovnader vil heller bli regulert av markedet ved at et feilaktig varemerke får et dårlig rykte, og produsentene bak varemerket mister kunder. Det eksisterer et tillitsforhold mellom produsentene og kundene om at varene skal inneholde det varemerket tilsier.¹⁹ Reglene i varemerkeretten er med på å opprettholde dette tillitsforholdet.

Med tiden har lisens- og franchiseavtaler blitt vanlige, og funksjonen med å signalisere det kommersielle opphavet har blitt utvannet. Omsetningskretsen er ikke lenger garantert den kvaliteten de forbinder med varemerkets produsent når det kan stå flere individuelle fremstillere bak produksjonen av den enkelte vare/tjeneste. Denne utviklingen har resultert i at kundene ser på varemerket som et symbol på bestemte egenskaper og kvalitetsnivå hos en vare snarere enn et symbol på den kommersielle opprinnelsen.²⁰

En registrering medfører ikke i seg selv en synlig virkning i markedet. Det er bruken av varemerket som blir oppfattet av kundene. En nektelse av en registrering av et villedende varemerke kan hindre uønskede forretningsmetoder tidlig, men det er vel så viktig at vi har et godt regelverk som hindrer villedende bruk av et tilsynelatende passende varemerke.

Reglene i varemerkeretten gjelder både for varer og tjenester, men for enkelthets skyld vil jeg kun diskutere problematikken rundt villedende varemerker for varer. Der reglene er annerledes for varemerker for tjenester vil jeg påpeke dette.

1.3 Kravet om særpreg

Et varemerke må for å kunne registreres ha et særpreg, jfr vml § 13 (1). Et særpreg vil si at varemerket har en distinktiv evne som gjør at det skiller seg ut fra de konkurrerende varemerkene.²¹ Dette grunnvilkåret er en naturlig følge av formålet med et varemerke, som nettopp er å skille det ene varemerket fra det andre. Dersom varemerket ikke har

¹⁹ Kottvedgaard (2005) s.352.

²⁰ Levin (1990) s.248.

²¹ Stuevold Lassen (2003) s.43.

denne evnen, kan det ikke godkjennes, og det er dermed nødvendig å foreta en eventuell vurdering av villedelse. Dette slo Patentstyrets 2.avdeling fast i avgjørelsen om varemerket ”Maine”²² som ble nektet registrert for blant annet sports- og fritidsantrekk på grunn av manglende særpreg for disse varegruppene. Maine er en stat i USA som er kjent for sine rekreasjonsmuligheter, og utvalget mente derfor at varemerket var beskrivende for de aktuelle varegruppene, og dermed manglet det nødvendige særpreget. Det at produsenten var fra Storbritannia og at varemerket således kunne anses for villedende ble ikke diskutert ettersom varemerket manglet den distinktive evnen og uansett ikke kunne registres etter § 13 (1) annet punktum. Patentstyret har derfor i flere tilfeller benyttet seg av § 13 (1) om særegenhet der et ordelement både kunne sies å mangle særegenhet og kanskje være villedende. Det er derimot sjelden at et figurelement mangler distinktivitet og de går som oftest klar av vilkåret om særpreg. Patentstyret, Styret for det Industrielle Rettsvern, er vårt nasjonale, statlige organ som avgjør søknader om registrering av patent, design og varemerker.

I norsk varemerkerett er registrerte og innarbeidede varemerker likestilt etter vml § 2. Et innarbeidet varemerke oppnår vern når det er ”godt kjent som særlig kjennetegn for noens varer”. Det foreligger dermed ingen formkrav for å oppnå vern etter vml § 2. Men et innarbeidet varemerke kan ikke inneholde villedende elementer. Dette følger av bestemmelsen i vml § 36 som hindrer bruk av både registrerte og innarbeidede villedende varemerker.²³ Innarbeidede varemerker vil ikke bli behandlet videre i denne fremstillingen.

1.4 Foretaksnavneloven

Et foretaksnavn kan i visse tilfeller ha samme funksjon som et varemerke. Hvis kundene oppfatter navnet som et varemerke, har det både en opprinnelses- og en garantifunksjon. Slike foretaksnavn anses som ”naturlige varekjennetegn”, og reguleres i vml § 3. Med tiden har vilkårene for og bruken av foretaksnavn og varemerker blitt mer like, men

²² 2.avd kj 7262.

²³ Stuevold Lassen (2003) s.226.

formålene er så forskjellige at de skal reguleres i hver sin lov. Et foretaksnavn er obligatorisk for de fleste foretak på grunn av allmennhetens interesser og kontrollhensyn for det offentlige, mens varemerker kan man søke om å få rettigheter til.²⁴ Et foretaksnavn skal behandles etter Lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv (foretaksnavneloven).²⁵ Lovens § 2-3 fastslår at et foretaksnavn ikke kan være villedende. Vurderingen er her lik den man foretar etter vml § 14 (1) nr.2. Dette har en sammenheng med at vml § 36 kan nekte bruk av villedende varemerker, herunder bruken av naturlige varekjennetegn, jf vml § 3. Foretaksnavnelovens § 2-3 kom inn i 1985 for å hjemle sannhetsprinsippet. Flere av de eldre bestemmelsene på rettsområdet var basert på et slikt prinsipp, men man anså det som hensiktsmessig å slå prinsippet uttrykkelig fast i loven.²⁶

2 Rettslig regulering for nektelse av registrering av villedende varemerker

Villedende varemerker blir regulert både i varemerkeloven og markedsføringsloven. De to lovene har både sammenfallende, men også ulike hensyn og motiv for å hindre villedelse. Varemerkeloven søker først og fremst å stanse illojale handlinger mellom de næringsdrivende, men ønsker samtidig å beskytte forbrukerne mot uriktige forretningsmetoder.²⁷ Markedsføringsloven har forbrukervern som sitt hovedfelt.²⁸ Bestemmelsene etter varemerkeloven behandles i hovedsak av Patentstyret. Patentstyrets avgjørelser kan fullt ut prøves av domstolene.²⁹ Markedsrådet, Forbrukerombudet, Næringslivets konkurranseutvalg og domstolene er alle organer som behandler situasjoner regulert i markedsføringsloven. Vilåårene for å angripe et villedende varemerke med hjemmel i de to lovene er på grunn av motiv og saksbehandling forskjellige.

²⁴ Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) punkt 6.1.

²⁵ Lov nr. 79 av 21.juni 1985.

²⁶ Ot.prp. nr. 50 (1984-85) s.93.

²⁷ Rt 1995 s.1908 på s.1916.

²⁸ Gundersen (1977) s.328.

²⁹ Dette ble slått fast i Mozelldommen i Rt 1995 s.1908 på s. 1916.

2.1 Lov om varemerker

I 1881 ble det nedsatt en fellesnordisk komité for å utarbeide et utkast til en varemerkelov. Det har siden vært et mål å ha ensartete regler på kjennetegnsrettens område.³⁰ Forut for vår første varemerkelov i Norge i 1884 var illojale forretningsmetoder regulert i konkurranselovgivningen. Lovutvalget mente at det passet godt med en hjemmel for sannhetsgrunnsetningen i den nye loven, og bestemmelsen om villedende varemerker ble født.³¹ De ønsket med dette å bruke varemerkeretten som ”et middel blandt mange til å holde konkurransen ren og tilbørlig”.³² Reglene i hele immaterialretten er utformet nettopp med tanke på å passe i en markedsøkonomi,³³ som den vi har i Norge.

En lovbestemmelse om ”villedende varemerker” hadde vi allerede i Lov om varemerker og om utilbørlige vare og forretningsbetegnelser av 1910. I § 2b stod det skrevet at varemerker ikke ville bli registrert dersom de inneholdt noe ”som aabenbart ikke motsvarer de virkelige forhold og derhos er egnet til at føre bak lyset”. I forarbeidene til Lov om varemerker av 1961 ble det slått fast at varemerker skulle kunne nektes registrering selv om de ikke kunne sies å være ”åpenbart” uriktige. Dette ettersom de da likevel kunne være egnet til å villedes.³⁴ I dag kan man få registrert varemerker som det ikke er tvil om at ikke stemmer overens med produktet, men som likevel ikke er ”egnet til å villedes”.³⁵ Et eksempel på dette kan være varemerket ”Enhjørningen” for kjøttpålegg. Det avgjørende er altså om varemerket faktisk er egnet til å villedes publikum i forhold til den aktuelle varen og dennes egenskaper.

Hovedformålet med reglene om villedende varemerker er å beskytte forbrukerne mot uredelige forretningsmetoder.³⁶ Høyesterett uttalte i Mozelldommen³⁷ at vml § 14 (1) nr. 2 først og fremst tar sikte på å beskytte allmennheten. Dette følger både av lovens ordlyd,

³⁰ NOU 2001:8 avsnitt 2.1.

³¹ Knoph (1936) s.416.

³² Ibid s.414.

³³ Bernitz (1969) s.54 flg.

³⁴ NUT 1958:1 s.36.

³⁵ Stuevold Lassen (2003) s.118.

³⁶ Knoph (1936) s.361.

³⁷ Rt 1995 s.1908 på s.1916.

men også av forarbeidene til loven.³⁸ Men bestemmelsen søker også å regulere forholdet mellom næringsdrivende. Dette ble slått fast i forarbeidene til varemerkeloven av 1910.³⁹ Lovutvalget mente her at et villedende stedsbetegnende varemerke kunne tiltrekke seg kunder på feil grunnlag og derfor måtte nektes også av hensyn til konkurrentene.

I lovforslaget til den nye varemerkeloven foreslås det å videreføre bestemmelsen om villedende varemerker, men å tillegge dagens ordlyd presiseringen ”f.eks. med hensyn til varens art, beskaffenhet eller geografiske opprinnelse”.⁴⁰ Dette tillegget vil gi den norske lovteksten den samme ordlyden som i den svenske varemerkeloven⁴¹ og omtrent samme ordlyd som i varemerkedirektivet av 1988.⁴² I motsetning til den norske ordlyden, presiserer direktivets ordlyd at bestemmelsen søker å verne allmennheten og at den omhandler varemerker på både varer og tjenester.

Et annet forslag til den nye varemerkeloven er at bestemmelsen om villedende varemerker skal stå under overskriften ”Registreringshindringer av offentligrettslig karakter”.⁴³ Dette understreker at det er allmennheten som skal vernes mot villedende varemerker med hjemmel i regelen.

2.2 Pariskonvensjonen

Regler om villedende varemerker finner vi også i internasjonale konvensjoner som Norge er tilknyttet. Pariskonvensjonen av 1883 var den første omfattende internasjonale konvensjonen vi fikk på det immaterialrettslige området. I dag er mer enn 150 stater tilknyttet konvensjonen.⁴⁴ Avtalen har som formål å fremme rettslikhet hos medlemsstatene ved at den krever nasjonal behandling og minstekrav til beskyttelsen.⁴⁵ Norge må derfor gi et minst like godt vern til varemerkeinnhavere fra andre unionstater

³⁸ NUT 1958:1 Del 3 om bemerkninger til § 14 (1) nr. 2.

³⁹ Patentkommissionens indstilling III (1904).

⁴⁰ NOU 2001:8 avsnitt 14.1.

⁴¹ Varumärkeslag 1960:644, 14 § 1st. 2.p.

⁴² VM-dir art 3 nr.1g.

⁴³ NOU 2001:8 avsnitt 14.1.

⁴⁴ Stuevold Lassen (2003) s.449.

⁴⁵ Ibid s.452.

som de nasjonale har på vårt marked, og gi et grunnvern på det norske markedet for andre unionstaters varemerker på det nivået som konvensjonen krever. Etter konvensjonens artikkel 6quinquies skal et varemerke registreres i de ulike nasjonale markedene "telle quelle" ("som det er registrert i hjemlandet"). Dette unntaket fra hovedregelen om at det enkelte land selv kan bestemme registreringsvilkårene gjelder ikke for blant annet varemerker som er å anse for villedende. Dette følger av konvensjonens artikkel 6quinquies B nr. 3. Et slikt unntak ville være i strid med "l'ordre public"/"samfunnsordenen".⁴⁶ Et lands myndighet må selv ta stilling til om varemerket er villedende for sine innbyggere basert på varemerket sett i forhold til nasjonal betydning og andre sentrale nasjonale omstendigheter. Konvensjonens artikkel 10bis slår fast at medlemsstatene må sørge for å ha midler til å hindre illojal konkurranse. Vi har som nevnt flere organer som påser at regelverket blir etterfulgt.

2.3 TRIPs-avtalen

Verdensorganisasjonen for immaterialrett (WIPO) regulerer registrering av varemerker i TRIPs – avtalen (Avtalen om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter). Denne avtalen er en del av Verdens handelsorganisasjons (WTO) interesseområder. TRIPs-avtalen fastsetter minimumskrav for vern av immaterielle rettigheter som medlemsstatene er pålagt å innta i nasjonal rett og påse at etterfølges.⁴⁷ Artikkel 22 nr. 2 (litra) a slår fast at en produsent ikke kan villed sine kunder ved å benytte seg av uriktige opprinnelsesbetegnelser i varemerket for å gjøre et produkt mer attraktivt dersom opprinnelsesstedet er kjent for en vares gode kvalitet eller egenskaper. I Norge oppfyller vi disse kravene i vml § 14 (1) nr. 2 og § 36 og i mfl §§ 1 og 2. I TRIPs art. 23 er det dessuten en særskilt regel som beskytter geografiske betegnelser for vin og brennevin. Denne bestemmelsen er videreført i vml § 14 (3) og mfl § 9. Jeg vil senere i fremstillingen se litt nærmere på disse bestemmelsene. TRIPs- avtalen verner kun varer, ikke tjenester.⁴⁸ TRIPs art. 15 (2) slår fast at avtalen må stå tilbake for bestemmelsene i Pariskonvensjonen som regulerer registrering av varemerker.

⁴⁶ Ibid s.118.

⁴⁷ Kottvedgaard (2002) s.31.

⁴⁸ Asland (2003) s.396.

2.4 Varemerkedirektivet

Norge er gjennom EØS-avtalen bundet av EFs varemerkedirektiv av 1988 som har som mål å skape rettsenhet på området. Direktivet er gjort til en del av norsk rett ved endringer i varemerkeloven 27.november 1992. Et felles samarbeid på varemerkerettens område vil være med på å skape et velfungerende, samlet marked for medlemsstatene.⁴⁹ Et av virkemidlene for å oppnå et ensartet marked er å sikre at det skal være like vilkår i alle medlemslandene for å oppnå og beholde en registrering av et varemerke.⁵⁰ Det er derfor viktig at Norge tolker varemerkeloven med tanke på varemerkedirektivets målsetting om ensartethet.⁵¹ For å kunne oppnå målsettingen om rettslikhet er Norge dessuten forpliktet til å ta hensyn til alle avgjørelser tatt av EF-domstolen og innrette seg etter dennes praksis ved tolkningen av varemerkeloven. Dette ble slått fast av Høyesterett i avgjørelsen om varemerket ”God morgon”.⁵²

Siden vi gjennom EØS-avtalen må vektlegge uttalelser fra EF-domstolen, får EFs forordning om fellesskapsvaremerker⁵³ indirekte virkning for Norge selv om denne ikke er en del av EØS-retten. Bestemmelsene i denne forordningen er i de materielle bestemmelsene sammenfallende med direktivet.⁵⁴

Ettersom vi i Norge gir EØS-lovgivning høyere rang enn vanlig, formell norsk lov (gjennom EØS-lovens § 2) medfører varemerkedirektivet at de ulike reglene i varemerkeloven nå har forskjellig ranghøyde alt ettersom de oppfyller forpliktelsene etter EØS-avtalen eller ikke. Bestemmelsen om villedende varemerker i vml § 14 (1) nr. 2 er en av reglene som har lex superior- status i forhold til de ”norske” bestemmelsene i varemerkeloven. Regelen i vml § 14 (1) nr. 2 har sin forankring i direktivets art 3 nr. 1 (litra) g. Denne konsekvensen har oppstått selv om ordlyden i vml § 14 (1) nr. 2 ikke ble

⁴⁹ 2.avd kj. nr. 6922, ”No more tangles”.

⁵⁰ C-273/00 ”Sieckmann”, premiss 36.

⁵¹ Ot.prp. 72 (1991-92) s.55.

⁵² Rt 2002 s.391 på s.395-96.

⁵³ EØF 40/94 om EF-varemerker.

⁵⁴ Stuevold Lassen (2003) s.29.

forandret ved inngåelsen av varemerkedirektivet. Ved en motstrid mellom bestemmelsen om villedende varemerker og en annen ”lavere rangs” bestemmelse skal altså § 14 (1) nr. 2 gå foran.⁵⁵ Jeg har ikke kjennskap til at denne problematikken har kommet opp i praksis.

2.5 Førsteinstansretten og OHIM

Norge må i noen tilfeller ta hensyn til praksis fra EFs Førsteinstansrett og EFs varemerkemyndighet OHIM (Kontoret for harmonisering i det indre marked). OHIM avgjør hvilke varemerker som kan registreres som EF-varemerke og dermed bli gjeldende i alle EU-land ved den ene registreringen. De avgjørelsene OHIMs øverste organ, apellkamrene fatter kan ankes videre til EF domstolens Førsteinstansrett.⁵⁶ Det ble i Høyesteretts avgjørelse ”God morgon” slått fast at praksis fra disse organene skal vektlegges der man mangler enhetlig praksis fra EF-domstolen, og praksisen fra de lavere organene er konstant og langvarig. Dette for å oppnå rettsenhet i medlemslandene.⁵⁷ Men det er likevel rettslig nødvendig at det enkelte nasjonale organ foretar en egen vurdering av varemerket. Språk- og kulturforskjeller kan medføre forskjellig resultat for det samme varemerket i de ulike landene. Patentstyret slo i avgjørelsen om varemerket ”No more tangles” fast at det ”ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker”.⁵⁸

3 Nærmere om nektelse av registrering av villedende varemerker

3.1 Forbudet etter vml § 14 (1) nr. 2

Varemerkeloven § 14 (1) opplister flere registreringshindringer, både absolutte og relative. De absolutte registreringshindringer som er regulert i § 14 (1) nr. 1-3 verner om allmennheten, mens de relative registreringshindringer i nr. 4-8 beskytter private interesser. Med hjemmel i § 14(2) kan man gå klar av en av de relative registreringshindringene ved et samtykke fra den kolliderende rettighetshaveren dersom

⁵⁵ Ibid s.31.

⁵⁶ Ibid s.29.

⁵⁷ Rt 2002 s.391.

⁵⁸ 2.avd kj. 6922.

det ikke foreligger annen registreringshindring. Dette er ikke en mulighet ved de absolutte hindringene. En relativ registreringshindring er en eldre subjektiv rettighet, og det kan i de fleste tilfellene være opp til den eldre rettighetshaveren om denne vil dele sin rettighet med en annen aktør. En slik rettighetshaver kan for eksempel være en varemerkeinnhaver som samtykker til at en annen aktør kan benytte seg av samme varemerke for andre varegrupper. Men dersom publikum står i fare for å bli villedet mht den kommersielle opprinnelsen, og dermed objektive egenskaper ved varen, kan en registrering basert på et samtykke nektes med hjemmel i § 14 (1) nr. 2.⁵⁹ Patentstyret undersøker om det foreligger både absolutte og relative hindringer ex officio. Dette er foreslått videreført i den nye varemerkeloven.⁶⁰

Det avgjørende når man skal fastslå en eventuell villedelse etter vml § 14 (1) nr. 2 er hva en ”ikke ubetydelig andel av omsetningskretsen” forestiller seg. Det er altså ikke flertallet av forbrukerne som har den avgjørende stemmen. Hvor stor en ”ikke ubetydelig del” av omsetningskretsen er, beror på et konkret skjønn.⁶¹ I følge tysk rett er en ”ikke ubetydelig del” av omsetningskretsen en andel på ca 10-15%.⁶² I norsk rett har vi ikke en slik terskel for hva som skal anses som en ”ikke ubetydelig del”. Ettersom enhver vurdering innebærer et individuelt skjønn har det vært vanskelig å fastsette en bestemt prosentsats. Stuevold Lassen har hevdet at hvor stor en ”ikke ubetydelig del” er må vurderes i forhold til varegruppen.⁶³ Varer som er innen samme varegruppe løser ofte samme problem, men kan ha individuelle egenskaper som gjør noen varer mer attraktive enn andre. En slik relativitetstankegang har kommet frem i lovforarbeidene til bestemmelsen i vml § 2 om hvor ”godt kjent” et varemerke må være for å få status som innarbeidet.⁶⁴ En slik oppfatning kan nok også benyttes i forhold til usikkerheten rundt en ”ikke ubetydelig del” av omsetningskretsen.

⁵⁹ Stuevold Lassen (2003) s.142 flg.

⁶⁰ NOU 2001:8 kapittel 11.

⁶¹ Stuevold Lassen (2003) s.118.

⁶² Asland (2003) s.381 med henvisninger.

⁶³ Stuevold Lassen (2003) s.282.

⁶⁴ Ot.prp. 59 (1994-1995) s.94 (jf s.21).

Avgjørelsen om et varemerke er villedende må baseres på en sannsynlighetsvurdering om hvilke tanker det kjøpende publikum foretar seg ved møtet med det aktuelle varemerket.⁶⁵ Det må foreligge en rimelig grunn for å anta at kundene vil bli villedet av varemerket for å nekte registrering. Dette ligger i ordene ”egnet til å villede”.⁶⁶ Vurderingen må foretas fra det kjøpende publikums ståsted. Denne beror på et skjønn, men det må foreligge reell bekymring for villedelse for å nekte en registrering. Det ligger i sakens natur at det er et krav at villedelsen må ha betydning i kjøpssituasjonen for at registrering av varemerket skal nektes. Det er ingen grunn til å nekte en varemerkeregistrering dersom det ikke vil få uønsket virkning i markedet. Formålet med regelen er som nevnt først og fremst å beskytte kundene mot illojale forretningsmetoder, så dersom disse ikke legger vekt på et på papiret villedende varemerke er det ingen grunn til at det ikke skal kunne brukes i markedet. Man må derfor se på hvilken type villedelse det er snakk om og om den faktisk blir vektlagt av omsetningskretsen.

Alt i alt kan vi si at et varemerke skal bli nektet registrert etter vml § 14 (1) nr. 2 dersom det foreligger villedelse hos en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen og denne villedelsen blir lagt vekt på hos forbrukerne ved valg av varer/tjenester.

Det er kun varemerker som er ”egnet til å villede” som skal nektes registrering etter vml § 14 (1) nr. 2, og ikke alle varemerker som gir ”uriktige” assosiasjoner. I Mozelldommen⁶⁷ hevdet produsenter av vin fra Mosel-dalen i Tyskland at leskedrikken ”Mozell” ville villedet forbrukerne til å tro at drikken var produsert i Mosel eller i hvert fall laget av druer fra Mosel. Høyesterett slo fast at varemerket Mozell kanskje kunne gi forbrukerne assosiasjoner til vindistriktet i Tyskland, men at dette ikke var nok til å anse varemerket for villedende. Førstevoterende bemerker på side 1916 at det må mer til enn en fare for assosiasjon med vindistriktet for å nekte et varemerke ettersom ordlyden i bestemmelsen sier at varemerket må være ”egnet til å villede”. Førstevoterende sier videre at varemerket ”Mozell” for en ikke-alkoholholdig drikk neppe vil være egnet til å villede

⁶⁵ Rt 1995 s.1908 på s.1916.

⁶⁶ Stuevold Lassen (2003) s.119.

⁶⁷ Rt 1995 s.1908.

omsetningskretsen til å tro at den er produsert i Mosel-dalen, og at få, om noen, vil tro at leskedrikken er produsert av druer fra vindistriktet i Tyskland.

Risiko for forveksling av varemerker blir heller ikke regulert av vml § 14 (1) nr. 2. Dette ble slått fast i Patentstyrets 2. avdelings avgjørelse ”Karamellprim”.⁶⁸

Utvalget sa her at ”den villedelse som reguleres av varemerkelovens § 14 (1) nr. 2, gjelder villedelse med hensyn til visse objektive egenskaper ved varen, slik som å fremkalle uriktige forestillinger med hensyn til varens art, mengde, formål osv. Den omstendighet at et anmeldt merke er så likt et annet at det oppstår fare for forveksling mellom dem, er derimot ikke i seg selv tilstrekkelig til å nekte registrering etter nr. 2. Villfarelse som utelukkende gjelder varens kommersielle opprinnelse, reguleres av lovens regler om forvekselbare kjennetegn”. Selv om den ene regelen ser varemerkene i sammenheng med de andre på markedet og den andre på det enkelte varemerket isolert, får begge positive følger for omsetningskretsen ved at man lettere kan finne frem til den ønskede varen i mengden av varemerker.

For å avgjøre om et varemerke er villedende må man foreta en helhetsvurdering. Et varemerke blir av Patentstyret ansett som villedende dersom det betegner en annen vare av samme varegruppe.⁶⁹ Et eksempel er varemerket ”Kokos”. Det er ikke villedende for frukten kokos, men vil være det for annen frukt. Varemerket ”Kokos” vil sjelden bli ansett for å være villedende for andre varegrupper (enn for mat- og drikkevarer). Diskoteket ”Kokkos” i Oslo har således ikke et villedende varemerke. Varemerket ”Kokos” for frukten kokos vil derimot være beskrivende og dermed ikke ha det nødvendige særpreget som kreves etter vml § 13 (1). Et varemerke som ikke har det nødvendige særpreget, kan dessuten bli nektet registrering dersom det foreligger et friholdelsesbehov for det utvalgte ordet. Et ord som beskriver en varesort bør kunne brukes av alle produsenter av varen, og ikke gis enerett til en enkelt næringsdrivende. Beskrivende varemerker vil ikke bli behandlet nærmere i denne fremstillingen.

⁶⁸ 2.avd. kj. 6320.

⁶⁹ Uttalelse av saksbehandler hos Patentstyret.

Det må altså være nærhet mellom vareslaget og varemerket for at det ikke skal anses for å være villedende. Vurderingen om nærheten til vareslaget er skjønnsmessig. Man må blant annet se på varens utseende, form og fremtoning, varens emballasje og hvor varen er plassert i butikken.⁷⁰ Dette følger av at det må foretas en helhetsvurdering. Det avgjørende er, som slått fast i Mozelldommen, hvilke forestillinger det kjøpende publikum gjør seg når de møter varemerket.⁷¹ I den danske avgjørelsen ”Bisquit” ble varemerket tillatt for likørfylte sjokoladeflasker selv om varemerket betyr ”kjeks” på dansk.⁷² Rettsavgjørelser fra de andre nordiske landene kan ofte kaste lys over norsk varemerkerett ettersom det har vært så tett samarbeid ved utarbeidelsen av de nordiske varemerkelovene.

3.2 Vurdering av varemerkets begrepsinnhold

Når man skal vurdere om et varemerke er villedende er det flere elementer man må se på samlet i en helhetsvurdering. Både ord- og figurelementer kan være dominanten i varemerket, en bestemt farge kan gi et helt annet inntrykk enn en annen og klangen i språket kan gi helt spesifikke forventninger til en vares kvalitet eller egenskaper.

3.2.1 Ordelementer

I Danmark var 2/3 av alle registrerte varemerker ordmerker.⁷³ Ord og uttrykk er de enkleste verktøy en produsent har til å promotere sin vare overfor omsetningskretsen. I en avgjørelse om villedende varemerker er det derfor naturlig å ta utgangspunkt i ordene i varemerket. Det er i de fleste tilfeller dette som oppnår størst oppmerksomhet og kanskje også fester seg i erindringen til kundene. De andre elementene i varemerket er sjelden avgjørende for en villedelse eller godkjennelse, men spiller heller inn i en helhetsvurdering.⁷⁴

⁷⁰ Patent- og Varemærkestyrelsen.

⁷¹ Rt 1995 s.1908 på s.1916.

⁷² Ankenævnet V 7/94.

⁷³ Kottvedgaard (2005) s.355.

⁷⁴ Stuevold Lassen (2003) s.119 flg.

3.2.2 Figurelementer

Bruk av et figurelement kan være et moment i vurderingen. Hvis en flaske kjøpevann har en etikett med bilde av høye fjell vil en forbruker regne med at vannet kommer fra en kilde oppe i fjellene. Dersom det viser seg at vannet kommer fra en kilde inne i en skog vil figurmerket i seg selv være villedende. Som sagt er det sjelden at et figurmerke alene medfører at varemerket som helhet blir ansett som villedende. Et figurmerke kan heller både styrke og redusere en helhetlig villedelse. Dersom figurmerket dominerer det sammensatte merket, og figuren stemmer overens med varens innhold og opprinnelse kan det medføre en registrering av et ellers tvilsomt varemerke. På samme måte kan et villedende figurmerke bidra til en registreringsnektelse med hjemmel i vml § 14 (1) nr. 2. I Mozelldommen vurderte man om etiketten som henspiller på distrikter kjent for vinproduksjon kunne sies å være villedende. Høyesterett kom frem til at den opprinnelige ”vinlandskap”-etiketten kunne være villedende i seg selv, men ettersom Ringnes valgte å forandre etiketten til et mer nøytralt motiv kort tid etter at påstandene om villedelse ble fremsatt var den ikke lenger et sterkt moment i vurderingen om villedelse etter § 14 (1) nr. 2. Selv om etiketten i denne dommen ble ansett for å støtte opp om påstanden om assosiering til vindistriktet var dette likevel ikke nok til å betegne varemerket som en helhet som villedende.

Der et figurmerke går klar av § 14 (1) nr. 2 for kun et spesifikt produkt, kan produsenten likevel få rettighet til varemerket dersom varemerket begrenses til å bare gjelde dette produktet.⁷⁵ Et eksempel på dette kan være figurmerket jordbær som kun kan tillates for jordbærsyltetøy, og ikke syltetøy generelt. Det samme gjelder ordmerket ”Jordbærsyltetøy”.

3.2.3 Farger

Farger kan også bidra til at et varemerke blir villedende. En kaffepose i fargene grønn, gul og blå kan fort bli oppfattet som av brasiliansk opprinnelse ettersom Brasil er verdenskjent

⁷⁵ Se blant annet 1. avd reg. nr. 0697018 om ordmerket ”Patagonie” som ble godkjent registrert for blant annet maling, men ikke for tekstiler på grunn av Patagonias distinktive klestradisjoner.

for sine kaffebønner. Men siden antallet farger er begrenset skal det mye til for at et varemerke blir nektet på grunn av fargene. Det er nok mer aktuelt å nekte en registrering der fargene støtter påstanden om at varemerket som en helhet er villedende. Dersom ordmerket på kaffeposen er av brasiliansk karakter kan nok varemerket i sin helhet stå i fare for å bli nektet etter vml § 14 (1) nr. 2 hvis landet ikke er opprinnelse for kaffebønnene.

3.2.4 Språk

På samme måte kan varemerkets språk få innvirkning på helhetsinntrykket. En ost med franskklingende navn vil fort bli oppfattet som en ost produsert i Frankrike. I enkelte bransjer er det kutyme å bruke et bestemt språk på varemerket uansett hvor det har blitt produsert.⁷⁶ Det kan vi blant annet se på de mange kosmetikkproduktene med franske varemerker som har annet enn fransk opprinnelse. Med globaliseringen vil nok denne utviklingen bare øke. En konsekvens av den omfattende kontakten vi nå har over landegrensene er at de andre nordiske og det engelske språket likestilles med det norske i varemerkeretten.⁷⁷ Et ord som på for eksempel engelsk tidligere ble sett på som et fantasiord, kan med tiden bli et vanlig ord med en lett tilgjengelig betydning for det norske publikum, og på denne måten ”skape” en villedende betydning. Dette skjedde med det svenske ordet ”snabbköp”. En norsk næringsdrivende ville benytte seg av den norske oversettelsen, ”Snarkjøp” som forretningsnavn på butikken sin, men med den stigende svenskehandelen foretatt av nordmenn ble snarkjøp et vanlig ord for en særegen type butikk, og distinktiviteten forsvant.⁷⁸ Vurderingen om et forretningsnavn er villedende er, som nevnt under punkt 1.4, den samme som vurderingen av et varemerke.

3.3 Forholdet mellom varemerkets begrepsinnhold og varens art

Det er tre grupper av varemerker som oftere enn andre blir vurdert om de er villedende hos Patentstyret og i domstolene. Det er de varemerkene som villeder forbrukeren mht det

⁷⁶ Stuevold Lassen (2003) s.120.

⁷⁷ Ibid s.80.

⁷⁸ RG 1958 s.623, se særlig byrettens bemerkning på s. 628.

geografiske opphavet, den aktuelle arten og de som inneholder uriktige titler o.l. Jeg vil nå ta for meg disse tre gruppene og se på lovtolkning og praksis rundt disse.

3.3.1 Stedsbetegnende varemerker

Gjennom varemerkelovgivningens historie er det stedsbetegnende varemerker som har vært de mest diskuterte i både teori og praksis med hensyn til villedelse. Dette ettersom opprinnelsesfunksjonen til varemerker har vært den mest sentrale funksjonen helt siden antikkens Hellas og tilblivelsen av varemerker som marmor fra Paros.⁷⁹ Korrekt geografisk opprinnelsesbetegnelse er viktig for omsetningskretsen fordi opprinnelsessted ofte har stor innflytelse for valget av en vare i en kjøpsituasjon. Det ligger mye goodwill i anerkjente steder, og produsenter av varer av samme varesort ønsker å benytte seg av denne signalverdien når de reklamerer for varene sine. Det gode renomméet skal være forbeholdt de produsentene som faktisk har sitt produksjonslokale på det aktuelle stedet.⁸⁰ For eksempel er Italia kjent for moteriktige sko, Sveits blir forbundet med kvalitetsklokker, Brasil er kjent for god kaffe og Frankrike for smakfulle oster og tradisjonsrik vinproduksjon.

Bestemmelsene som regulerer forvekslingsrisiko blant varemerker går også inn på dette problemet. Eneretten til et stedsnavn kolliderer ofte med et friholdelsesbehov ettersom stedsnavn kan inneholde signalverdi som alle næringsdrivende med tilknytning til stedet bør kunne benytte seg av. Dette slo EF-domstolen fast i de to avgjørelsene om rettighetene til varemerket ”Chiemsee”⁸¹ da den bemerket at varemerkedirektivet art 3, nr 1, (litra) c skal forstås som at “de tegn eller beskrivende angivelser af kategorier af varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, frit kan bruges af alle”, og at “Denne bestemmelse er derfor til hinder for, at sådanne tegn eller angivelser forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af deres registrering som varemerke”. Denne signalverdien gjelder både forbindelser som en ubetydelig andel har til stedsnavnet i nåtid og fremtiden. Dersom det er store sjanser for at et sted vil opparbeide seg stor signalverdi i tiden som

⁷⁹ Asland (2003) s.369.

⁸⁰ Ibid s.370.

⁸¹ De forente sakene C-108/97 og C-109/97.

kommer bør denne beskyttes mot at noen får enerett til stedsnavnet og også mot produsenter uten tilknytning til stedet.⁸²

Mange velger varer ut fra politiske synspunkter, det være seg støttekampanjer av sympati (jadesmykker fra ”ekte” maorier på New Zealand) eller boikott pga uenigheter med lokale personer (Nike-produkter laget i ”sweatshops” i Sørøst-Asia). Noen velger dessuten bort varer ut fra frykt for sykdom, slik som det skjedde med vietnamesisk kylling under fugleinfluentaen i 2004. Opprinnelsesfunksjonen til varemerket skal gi kundene opplysninger om hvem som står bak fremstillingen av det aktuelle produktet slik at dette kan tas med i betraktningen ved valget av varer og tjenester. Et varemerke som henspiller på uriktig produksjonslokalitet vil etter vml § 14 (1) nr. 2 anses som villedende.

Ved å se på de ulike avgjørelsene fra Patentstyret om villedende varemerker kan man se at det tas særlig hensyn til hvor godt den aktuelle omsetningsgruppen kjenner til det geografiske stedsnavnet, som de holder opp mot forventete egenskaper ved den aktuelle varen. Dersom kundene forbinder visse egenskaper med et sted skal det mye til for å få varemerket registrert dersom det stedsbetegnende varemerket ikke er opprinnelsesstedet for varen. Patentstyrets 2.avdeling avgjorde at varemerket ”Santos”⁸³ for kaffetraktere kunne registreres for en sveitsisk produsent. Utvalget antok at selv om Santos er en havneby i Brasil med stor trafikk av utskipping av kaffe, ville ikke omsetningskretsen i Norge tro at kaffetrakteren var produsert i byen. Dette fordi de mente at det er få nordmenn som forbinder navnet Santos med kaffe.

2.avdeling nektet derimot registrering i Norge av varemerket ”Copenhagen it satisfies”.⁸⁴ Varemerket var søkt registrert av det amerikanske selskapet United States Tobacco Company for snustobakk. I varemerket var navnet ”Copenhagen” svært dominerende, men det amerikanske selskapet hadde ingen tilknytning til den danske hovedstaden. Det spilte ingen rolle at det amerikanske navnet på hovedstaden var benyttet ettersom byen er godt

⁸² Ibid.

⁸³ 2.avd kj. 7357.

⁸⁴ 2.avd kj. 6483.

kjent på begge språkformer for oss nordmenn. Som tidligere nevnt under punkt 3.2.4 stiller engelsk på lik linje med de nordiske språkene ved en varemerkevurdering. Det amerikanske selskapet prøvde å få merket registrert med unntaksanmerkning for eneretten til ”Copenhagen”, men Patentstyret slo i avgjørelsen fast at unntaksanmerkning ikke åpner for registrering til tross for villedelse. Villedelse vil ikke avhjelpe selv om en varemerkeinnhaver ikke har enerett til stedsnavnet.⁸⁵ Dette står kun på papiret og blir ikke opplyst for kunden i en kjøpssituasjon. Patentstyret nektet registrering av varemerket ettersom snustobakk og ”Copenhagen” kan ha en viss tilknytning til hverandre for norske snusbrukere. Omsetningskretsen ville med stor sannsynlighet anta at snustobakken var produsert i København ettersom disse varene er typisk nordiske.

For tjenester er det lettere å få et stedsbetegnende varemerke registrert i varemerkeregisteret fordi disse blir utført på ulike steder, og det dermed ikke knytter til seg like sterke forventninger til varemerket om bestemte egenskaper ved tjenesten⁸⁶. Hvis du bestiller fransk manikyr eller svensk massasje, forventer du kanskje ikke at den som utfører behandlingen er fransk eller svensk. Det er den spesielle formen for manikyr og massasje du forventer, ikke at den er ”nasjonalt” riktig.

3.3.2 Villedende stedsbetegnende varemerker som går klar av § 14 (1) nr. 2

Det er flere vilkår som må være oppfylt for at et varemerke skal nektes registrering på grunn av villedelse. Et av disse vilkårene er, som diskutert under punkt 3.1 at det må være ”egnet til å villed”. Jeg vil nå se litt nærmere på praksis rundt registreringen av stedsbetegnende varemerker som vurderes opp mot bestemmelsen i § 14 (1) nr. 2. Dette for å forstå hvordan bestemmelsen blir forstått og praktisert av registreringsmyndighetene i Norge.

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Uttalelse av saksbehandler hos Patentstyret.

3.3.2.1 Generiske varemerker

Generiske varemerker er tillatt selv om produksjonsstedet ikke stemmer overens med varemerket. Et slikt eksempel kan være ”Pariserloff”. En kunde bør vite at loffen ikke er bakt i Paris, men at varemerket beskriver typen loff. Et slikt varemerket går klar av vml § 14 (1) nr. 2 fordi det ikke er ”egnet til å villed”. Uansett vil antakelig ikke en ”ikke ubetydelig del” av omsetningskretsen bli villedet slik at varemerket bør nektes registrering.⁸⁷

3.3.2.2 Ukjent stedsbetegnelse

Dersom stedet er ukjent for omsetningskretsen, vil det ikke kunne oppstå villedelse med tanke på opprinnelsessted. Kunden vil ikke forvente seg spesifikke egenskaper ved varen ettersom han ikke har tanker om stedet. Han vil kanskje heller se på varemerket som et fantasiord. Varemerket Santos, som ble omtalt litt tidligere, ble godkjent nettopp fordi Patentstyret antok at nordmenn ikke er kjent med at Santos er en by i kaffeproduserende Brasil.

3.3.2.3 Kjent sted, men ukjent for varegruppen

Videre har Patentstyret godtatt stedsangivende varemerker der stedet er kjent, men det ikke er kjent for de aktuelle varene. En slik avgjørelse fattet Patentstyrets 1.avdeling for varemerket ”Himalaya”⁸⁸ for en tysk tobakksprodusent. Utvalget kom her frem til at ingen ville tro at tobakk er fremstilt i Himalaya. Det samme kom de frem til for varemerket ”Sahara”⁸⁹ for en tysk produsent av blant annet vaskeartikler. Et varemerke kan ikke sies å være ”egnet til å villed” dersom det ikke vil foreligge en rimelig grunn til at omsetningskretsen skal forvente seg visse egenskaper eller kvalitet.

Det kan være et problem at avgjørelsene fattes på grunnlag av hvor godt man antar at en ”ikke ubetydelig del” av omsetningskretsen kjenner til et sted. Kundenes kjennskap til steder forandrer seg hele tiden. Organet som fatter en avgjørelse angående et

⁸⁷ Pehrson (1981) s.372.

⁸⁸ 1.avd reg.nr. 0858638.

⁸⁹ 1.avd reg.nr. 0692524.

stedsbetegnende varemerke, gjør denne bindende kun mellom partene i saken. En ny, individuell avgjørelse må fattes dersom en aktør senere ønsker rettigheter til det samme stedsbetegnende varemerket. Likevel har organene en tendens til å se hen til tidligere avgjørelser og vurdere den nye saken med disse i tankene.⁹⁰

3.3.2.4 Suggestiv henspeiling

Patentstyret har godtatt varemerker som har en suggestiv henspeiling på et bestemt sted. Varemerket "Blend of America"⁹¹ for blant annet klær ble godtatt registrert av Patenstyrets 2.avdeling til tross for at søkeren kom fra Danmark. 2.avdeling begrunnet dette med at Amerika er et så stort og uensartet område at stedsbetegnelsen ikke ville være avgjørende for omsetningskretsen ved valg av varer. Det sentrale i vurderingen er nettopp "uttrykkets sammensetning og varens art i forhold til det geografiske stedet som utpekes". Utvalget sa videre at varemerket "Blend of ..." ikke henspiller på en spesiell egenskap med stedet, men heller er et "suggestivt og upresist uttrykk". Utvalget påpekte til slutt at vml § 36 om villedende varemerkebruk ville fungere som en sikkerhetsventil dersom varemerket likevel var egnet til å villedde forbrukerne. Denne bestemmelsen redegjøres det nærmere for under punkt 4.1.1.

3.3.2.5 "med opprinnelse fra..."

Et vilkår for å nekte registrering av et villedende varemerke er at villedelsen blir lagt vekt på i kjøpssituasjonen. Dersom et stedsbetegnende varemerke tydeliggjør at varen ikke er fremstilt på det aktuelle stedet, kan produsenten bak gå klar av § 14 (1) nr. 2. Kundene vil da ikke bli villedet til å tro at varen inneholder de egenskapene og den kvaliteten det bestemte stedet forbindes med.

Patentstyret nektet først registrering av det norske varemerket "Scottish pride"⁹² for alkoholholdige drikker (unntatt øl) ettersom Skottland er kjent for brennevin. Men da det ble tydeliggjort at det var laget etter skotsk oppskrift ved at "med opprinnelse fra

⁹⁰ Asland (2003) s.379.

⁹¹ 2.avd kj. 7426.

⁹² 1.avd reg.nr. 200407868.

Skottland” ble tillagt det opprinnelige varemerket ble det likevel registrert. I avgjørelsen om registrering av varemerket ”Holland house”⁹³, som var søkt av en amerikansk produsent av både alkoholholdige og ikke-alkoholholdige drikker (med unntak av øl) kom 2.avdeling frem til at varemerket var villedende. Dette begrunnet de med at Nederland er kjent for brennevinsproduksjon, og en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen dermed ville bli villedet mht opprinnelsesstedet. Når det gjelder brennevin og vin for øvrig legger forbrukere ofte vekt på hvor varene er produsert, og villedelsesvurderingen blir derfor ekstra streng. 2.avdeling sa likevel i ”Holland house”- avgjørelsen at de ville godta registrering dersom produsentene la til ”varer av hollandsk resept” eller ”varer fremstilt etter hollandsk resept” til varemerket. Dette ønsket ikke de amerikanske produsentene, og registrering ble dermed nektet av Patentstyret. Søkeren hevdet i denne saken at varemerket burde bli registrert i Norge ettersom det er registrert i mange europeiske land, og det burde være like regler for alle EU/EØS-land. Patentstyret bemerket at dette ikke er avgjørende for en registrering i Norge, selv om det er et moment i vurderingen. Norske myndigheter må ta utgangspunkt i hva kundene på det norske markedet antas å forvente seg av de ulike varemerkene og ikke hva utenlandske myndigheter mener.⁹⁴

En slik ”omgåelse” av vml § 14 (1) nr. 2 er ikke i tråd med blant annet tysk rett. Etter tysk rett ville verken tillegget ”med opprinnelse fra” eller ”varer fremstilt etter ... resept” blitt godkjent. De mener nemlig at et slikt tillegg ikke er nok for å unngå fare for villedelse. En anerkjent stedsbetegnelse blir lett en dominant, og det er ikke sikkert at en kunde legger særlig merke til tillegget etter det kanskje dominerende stedsnavnet. Tysk rett mener derfor at risikoen er stor for at en vesentlig andel av omsetningskretsen ikke vil få med seg hele varemerket, og en godkjennelse av et slikt varemerke derfor må nektes.⁹⁵

I TRIPs- avtalen art. 23 om beskyttelse av geografiske betegnelser for vin og brennevin er det samme synspunktet som det tyske gjennomført. (Dette vil jeg komme tilbake til under punkt 3.3.3 nedenfor). Selv om det er et sterkere vern for disse produktene enn varer

⁹³ 2.avd kj. 7380.

⁹⁴ Dette ble også slått fast av Høyesterett i Rt 2002 s.391 (”God morgon”) på s. 394.

⁹⁵ Asland (2003) s.382.

generelt, er det hevdet at den samme tankegangen kanskje smitter over på enhver vurdering av registrering av stedsbetegnende varemerker, og gir seg utslag i vurderingen om bruken kan sies å være villedende med hjemmel i vml § 14 (1) nr. 2 eller i strid med ”god forretningsskikk” etter mfl § 1.⁹⁶ Kanskje vil vi i fremtiden se en strengere praksis rundt registreringen av stedsbetegnende varemerker også på andre varer enn vin og brennevin ved at heller ikke disse kan inneholde anerkjente stedsnavn selv om det tydeliggjøres i varemerket at stedsnavnet ikke er opprinnelsesstedet.

En annen sak er at dersom varen ikke er produsert på det aktuelle stedet, er det en mulighet for at denne ikke inneholder de særegne egenskaper eller kvaliteten varer fra det bestemte stedet er kjent for.⁹⁷

3.3.2.6 Språk

Som fastslått tidligere i punkt 3.2.4 kan et varemerke som er skrevet med et annet språk enn språket i opprinnelseslandet ville forbrukerne. For noen varegrupper er opprinnelsesland spesielt viktig. Dette gjelder særlig for mat og vin. I Patentstyrets 1.avdeling ble varemerket ”Le rouge de chantré”⁹⁸ nektet for alkoholholdige drikker fremstilt av en tysk produsent. Det ble lagt stor vekt på at språket i varemerket leder an til å tro at blant annet vinen var av fransk opprinnelse. Varemerket ble likevel godtatt for kaffe, te, kakaoprodukter mm. Patentstyret var av den forståelse at opprinnelsen til vin er sentral i en kjøpsituasjon og fransk vin er kjent for å være av ypperste kvalitet. Utvalget trodde på den andre siden at opprinnelsessted for de andre søkte varegruppene ikke var like avgjørende for forbrukerne, og godtok dermed registrering av varemerket for disse.

3.3.3 Stedsbetegnende varemerker for vin- og brennevinsprodukter

Ett sett regler som beskytter særskilte geografiske betegnelser, er de som verner om stedsbetegnende varemerker for vin og brennevin. Vi har hjemmel for vernet både i nasjonal og internasjonal rett. Det rettslige vernet trådte i kraft som resultat av mange

⁹⁶ Ibid s.413.

⁹⁷ Ibid s.382.

⁹⁸ 1.avd reg.nr. 0838324.

diskusjoner rundt enkelte merker av brennevin og vin. Disse merkene, blant annet champagne og cognac, ble brukt av produsenter av samme type vin og brennevin, men fra andre opprinnelsessteder enn de anerkjente Champagne- og Cognac-distriktene i Frankrike. Disse varemerkene har blitt ansett som så anerkjente at de kun skal kunne benyttes av produsenter fra de ”riktige” stedene.⁹⁹

EF-retten har utarbeidet flere forskrifter for å beskytte blant annet vin- og brennevinprodusenter. Vi har i dag både en vin¹⁰⁰- og en spritforordning.¹⁰¹ Begge disse forordningene er gjennomført i Lov om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v.,¹⁰² og gir et sterkt vern mot blant annet villedelse mht stedsbetegnende varemerker. Disse forskriftene er et unntak fra EF-rettens mål om å ha et fritt marked uten konkurransehindringer fordi man så nødvendigheten av regulering for å verne om den høye kvaliteten av landbruksvarer også utenfor fellesskapet.¹⁰³

TRIPs -avtalens art. 23 beskytter produsenter av vin og brennevin. Denne artikkelen er en tilleggbeskyttelse i forhold til de andre bestemmelsene i avtalen. I ordlyden understrekes det at det kreves en ”ytterligere beskyttelse av geografiske betegnelser for vin og brennevin”. Disse produktene har altså et dobbelt vern med hjemmel i TRIPs -avtalen, både i art. 22 og art. 23. Artikkel 23 er en mer omfattende bestemmelse enn den generelle vi finner i art. 22. Den verner ikke bare mot villedende bruk av stedsbetegnelsen, men også mot oversettelser og der stedsbetegnelsen er etterfulgt av et beriktigende tillegg. Denne bestemmelsen forbyr enhver bruk av en stedsbetegnelse dersom varen ikke er produsert der. Dette vil si at selv om det kommer klart frem at varen ikke er produsert for eksempel i Cognac i Frankrike, er det ikke tillatt å ha ordet ”cognac” i varemerket. Beskyttelsen av slike stedsbetegnelser skal være absolutt etter artikkel 23.¹⁰⁴

⁹⁹ Asland (2003) s.370.

¹⁰⁰ EØF 2393/89 om alminnelige regler for betegnelser for og produksjon av vin og druemost.

¹⁰¹ EØF 1576/89 om alminnelige regler om definisjon av, betegnelse og presentasjon av alkoholsterke drikker.

¹⁰² Lov nr.6 av 17.juni 1932.

¹⁰³ Asland (2003) s.389 flg.

¹⁰⁴ Ibid s.399.

For å oppfylle kravene etter denne artikkelen i norsk lov fikk vi tilleggs- bestemmelsene i vml § 14 (3) og mfl § 9. Vml § 14 (3) sier at ”for vin og brennevin kan det ikke registreres varemerker som består av eller inneholder geografiske vin- eller brennevinsbetegnelser med mindre varen har den geografiske opprinnelsen som betegnelsen utpeker”.

Bestemmelsen nekter altså registrering av varemerker som inneholder uriktige geografiske vin- og brennevinsbetegnelser. Denne tilleggsbeskyttelsen gir et sterkere vern i Norge enn vi er forpliktet til etter TRIPs- avtalen. Ikke bare gir den vern til land som ikke er medlem av TRIPs- avtalen, men den åpner også for vern for geografiske vinbetegnelser på spritprodukter og omvendt selv om avtaleteksten kun gir vern innen den enkelte varegruppe.¹⁰⁵

En registrering av varemerker som inneholder geografiske vin- og brennevinsbetegnelser kan heller ikke kreves registert ”telle quelle” med hjemmel i Pariskonvensjonens artikkel 6quinquies fordi den vil være i strid med ”samfunnsordenen”.¹⁰⁶ Bestemmelsen i mfl § 9 om villedende varemerkebruk vil bli diskutert nærmere under punkt 4.1.4.

Det internasjonale regelverket har påvirket utfallet i uenigheten rundt varemerket ”Tequila”¹⁰⁷ i 2.avdeling hos Patentstyret i Norge. Det slås i avgjørelsen fast at det avgjørende er om det er ”tilstrekkelig sammenheng mellom varens opprinnelse og egenskaper”. 2.avdeling sier videre at det skal være sterkere tilknytning til stedet dersom det er snakk om et varemerke med opprinnelsessted (”designations of origin”) enn ved en geografisk henspeiling (”geographical indications”). I den aktuelle avgjørelsen ble de Mexicanske produsentenes synspunkt støttet av en bilateral avtale fra 2000 mellom Norge og Mexico som blant annet beskytter varemerket ”Tequila” fra utenforståendes uriktige varemerkebruk. Et område som er kjent for sine særegne varer/tjenester skal ikke få verdien av opprinnelsesstedet utvannet som markedsføringsmiddel pga renommésnylting av produsenter fra andre steder. Dette synspunktet har også fått gjennomslag på andre

¹⁰⁵ Ibid s.411 flg.

¹⁰⁶ Stuevold Lassen (2003) s.127.

¹⁰⁷ 2.avd. kj. 7622.

områder enn for vin og brennevin. EF- domstolen slo i 2005 fast at varemerket ”Feta”¹⁰⁸ kun kan brukes av produsenter med opprinnelse i et nærmere bestemt område i Hellas som bruker melk fra sauer eller geiter. Feiden over varemerket ”Feta” har pågått innen EFs rettsvesen i 18 år.¹⁰⁹ EF-domstolen benyttet seg her av landbruksvareforordningen¹¹⁰ som blant annet beskytter geografiske betegnelser for landbruksprodukter.¹¹¹

Landbruks- og matdepartementet klaget inn en engelsk vodka-produsent for EU-kommisjonen med påstand om villedende varemerke. Produsenten benyttet seg av varemerket ”Smirnoff Norsk Vodka”. I høst slo EU-kommisjonen fast at varemerket var i strid med EØS-avtalens regler om stedsbetegnende varemerker ettersom varene ikke var produsert i Norge.¹¹²

3.3.4 Offentlige flagg og andre nasjonale kjennetegn

Bruk av offentlige flagg og andre nasjonale kjennetegn i varemerker blir behandlet i vml § 14 (1) nr. 3. Reguleringen har som formål å både beskytte statene mot uriktig og krenkende bruk av de nasjonale symbolene, men også å hindre at kunder blir villedet. Dette ble slått fast i Patentstyrets 2. avdelings sak vedrørende USAs flagg i varemerket ”Manhattan ice-cream”¹¹³ for en sveitsisk produsent av diverse mat- og drikkeprodukter. I denne saken ble varemerket nektet selv om man bare så deler av det amerikanske flagget. Den danske rundstykkeprodusenten Hatting ble klaget inn for Forbrukerombudet av en forbruker fordi han mente seg villedet av at det var et norsk flagg på rundstykkeposen. Saken ble ikke tatt opp til avgjørelse pga for stor arbeidsmengde på den tiden hos ombudet samtidig som det mente at det ikke var en presserende sak.¹¹⁴

¹⁰⁸ De forente sakene C-289/96, C-293/96 og C-299/96.

¹⁰⁹ Lawdit (2005).

¹¹⁰ EØF 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og opprinnelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler.

¹¹¹ Asland (2003) s.390.

¹¹² Landbruks- og matdepartementet (2007).

¹¹³ 2.avd. kj. 7088.

¹¹⁴ MR 1991/5.

3.3.5 Artsbetegnende varemerker

Noen varemerker blir ansett som villedende fordi de gir uttrykk for å være av en annen art enn de er. Det mest typiske er at de angir en egenskap som varen ikke innehar for å gjøre den mer attraktiv for det kjøpende publikum.

Vml § 14 (1) nr. 2 nekter registrering av et varemerke som henspiller på egenskaper eller kvalitet varen ikke innehar, men som er typisk for en annen vare innen samme varegruppe.¹¹⁵ Det er derfor viktig at et varemerke er sannferdig med hensyn til hvilke egenskaper og kvalitet varen innehar for å ikke føre kunden bak lyset.

De aktuelle varemerkene kan her på lik linje som for de stedsangivende være både figur- og ordmerker. Dersom varemerket er ”Herlige høns” eller et bilde av en flokk med høns, må den virkelige varen være av en annen fuglesort enn høns for at det er villedende.

Det er ikke mange saker som har blitt behandlet av Patentstyret pga villedende artsbetegnelse. Varemerker som har preg av artsbetegnelse blir ofte heller behandlet etter regelen i § 13 (1) om tilstrekkelig særpreg. Et eksempel på dette er Patentstyrets 1.avdelings avgjørelse om registrering av varemerket ”Hai”¹¹⁶ for flere ulike varegrupper. Varegruppene maskiner og kjøretøy gikk klar av hindringen i § 14 (1) nr. 2, men varemerket ble nektet registrert for varegruppene ”fisk” og ”levende dyr” fordi det ikke hadde det nødvendige særpreget i forhold til disse varene. En vurdering om villedelse ble derfor ikke foretatt.

Det kombinerte varemerket ”Rått og godt”¹¹⁷ ble søkt registrert for ”kokte og bearbeidede frukter og grønnsaker”. Det ble nektet registrert pga villedelse med hensyn til produktenes beskaffenhet i forhold til varemerket. Saken har blitt henlagt hos Patentstyret.

¹¹⁵ Uttalelse av saksbehandler hos Patentstyret.

¹¹⁶ 1.avd. reg.nr. 0836410.

¹¹⁷ 1.avd. søknadnr. 200412368.

Høyesterett behandlet spørsmålet om varemerket ”Bjørnelær”¹¹⁸ kunne brukes på sko laget av okseskinn. Den tidligere byretten mente at varemerket var villedende, men den øverste instansen var uenig i den avgjørelsen. Høyesterett sa i avgjørelsen at varemerket kun var av symbolsk betydning. Forbrukerne ville ikke tro at det virkelig var bjørnelær. En av begrunnelsene var at ingen ville være av den oppfatning at skoene virkelig var laget av bjørnelær pga mengden av skinn man måtte ha for å produsere skoene. Dessuten er bjørnelær av en så dårlig kvalitet i forhold til de aktuelle skoene at dersom kundene virkelig trodde at det var bjørnelær, fikk de heller mer kvalitet for pengene da de var laget av okseskinn. Høyesterett la i denne saken stor vekt på at forbrukerne ville bruke fornuften og selv forstå at varemerket ikke uttrykte reelle egenskaper fremfor å blindt stole på produsentenes markedsføring. Denne saken er et eksempel på at loven av 1961 åpnet for registrering av varemerker som var ”åpenbart uriktige”, som omtalt under punkt 2.1.

Patentstyret nekter ikke registrering av artsbetegnende varemerker der det er søkt for blandingsprodukter og disse bare delvis består av de angitte egenskapene.¹¹⁹

Dette kan gjelde produkter som lapskaus eller hamburgere siden dette er produkter som ofte er laget av flere typer kjøtt. Generelle artsbetegnelser har også blitt tillatt registrert. Dette fordi de ikke er villedende per se. Dersom en slakter ønsker å registrere varemerket ”Kveg” for kjøttet sitt, er det verken villedende for okse-, ku- eller kalvekjøtt. Patentstyret har i sin praksis latt det være produsentens ansvar å selge den type vare som artsbetegnelsen angir.

3.3.6 Varemerker som inneholder garantier, dr.titler og andre lovnader

For mange varegrupper vil en anbefaling av varemerket fra en sakkyndig på området fremheve varen. Dette kan særlig gjelde for helseprodukter. Hvis en anerkjent lege går god for produktet, er sjansen stor for at kunden vil velge dette produktet fremfor andre ikke-anbefalte. Ofte kan en hvilken som helst leges anbefaling medføre bedre salgstall. Det er derfor viktig at legen er den han sier han er, og at anbefalingen er reell. Dersom den

¹¹⁸ Rt 1937s.472.

¹¹⁹ Uttalelse av saksbehandler hos Patentstyret.

sakkyndige og dennes anbefaling ikke har rot i virkeligheten, vil omsetningskretsen bli villedet, og varemerket skal nektes registrering etter vml § 14 (1) nr. 2. Det er kun der den sakkyndiges tittel har betydning for varevalget at varemerket skal nektes. Dette følger av bestemmelsens formål. Det er ikke alle varegrupper som blir vesentlig mer attraktive ved hjelp av en sakkyndigs tittel, for eksempel blyanter og skollisser.

Dersom produsenten selv sier at han er lege må dette dokumenteres for at varemerket skal godkjennes. Hvis et firma søker registrering av et varemerke som inneholder en dokortittel, må det dokumenteres at det faktisk er en lege med dette navnet som går god for varemerket. Dersom legenavnet er fiktivt er varemerket ”egnet til å villedet”. Det må dessuten innhentes samtykke fra alle med det samme navnet dersom navnet er uvanlig. Vernede slektsnavn blir regulert av blant annet vml § 14 (1) nr. 4.

Med tiden har vi blitt mer miljøbevisste og velger kanskje varer ut i fra miljøhensyn. Både i Norge og i resten av verden finnes organisasjoner som merker de produktene som er fremstilt på en miljøvennlig måte. I Norge er svanemerket fremtredende,¹²⁰ mens i Europa har vi EUs miljøblomst.¹²¹ Ettersom et slikt merke på en vare kan fremme salg ved at kundene vil kjøpe miljøvennlige produkter er det viktig at det kun er de varene som faktisk fortjener merkene som kan benytte seg av disse. I 1992 vedtok EUs ministerråd en forordning om frivillig miljømerking av produkter¹²² med mål om å oppnå en felles symbolbruk på miljøvennlige varer. Denne forordningen er gjort til norsk lov ved inkorporering i Lov om merking av forbruksvarer m.v..¹²³ Denne forordningen hindrer ikke videre bruk av det nasjonale ”svanemerket”.¹²⁴

¹²⁰ Forbrukerrådet (2004).

¹²¹ European Commission.

¹²² EØF 880/92 om en felleskapsordning for tildeling av miljømerke.

¹²³ Lov nr 90 av 18.desember 1981.

¹²⁴ Ot.prp. nr. 54 (1997-98) s.2.

4 Villedende bruk av et registrert varemerke

Varemerkelovens regler om villedelse tar først og fremst sikte på å hindre registreringen av villedende varemerker. Det kan være en grei vurdering når det gjelder registrering av stedsbetegnende varemerker. Dersom en produsent ikke har nødvendig tilknytning til et sted med anerkjennelse for visse varer, har Patentstyret grunnlag for å nekte registrering av varemerket. I en del tilfeller behandler imidlertid Patentstyret søknader om registrering av varemerker for varer som ennå ikke er produsert. Siden det kan være vanskelig å fastslå om et varemerke vil være å anse som villedende på registreringstidspunktet er det kun de åpenbart villedende varemerkene som blir nektet registrert.¹²⁵

I mange tilfeller må man se varemerket i sin faktiske bruk før man kan fastslå en villedelse. Det kan være vanskelig å forutse et varemerkes virkning i markedet basert på de foreliggende opplysninger på registreringstidspunktet. Alt fra valg av dominant til valg av farger på varemerket kan innvirke på forventningene hos det kjøpende publikum. Dersom en rødvinsetikett er rød og gul, kan man tro at vinen er produsert i Spania, selv om den er produsert i Kroatia, og varemerket er godkjent registrert uten bestemte farger. Dessuten kan et varemerke bli villedende med tiden. Et ord kan få ny mening, og dette kan få betydning for et allerede registrert varemerke. Dersom en vareprodusent har et ukjent stedsnavn som sitt varemerke, og dette stedet ikke er opprinnelsesstedet, kan varemerket bli ansett som villedende dersom stedsnavnet senere blir godt kjent for en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for visse egenskaper ved en vare.

Utover kravet om at varemerket ikke må villedende mht kvaliteten, stiller ikke varemerkeloven krav til varens kvalitet for å bli registrert. Et registrert varemerke som henviser til en viss kvalitet kan opprettholde denne en periode, for deretter å forringe kvaliteten ved varen. EF-domstolen slo fast i "Emanuel"-dommen at allmennheten bør være klar over at kvaliteten ved en vare kan forandre seg av mange grunner.¹²⁶ Et varemerke som på registreringstidspunktet holdt det det lovet av både egenskaper og

¹²⁵ Pehrson (1981) s.379.

¹²⁶ C-259/04, premiss 46.

kvalitet kan med tiden bli villedende. Patentstyret lar det imidlertid være opp til produsentene å levere det de lover gjennom varemerket, og setter sin lit til at markedet reagerer hvis illojale forretningsmetoder finner sted.¹²⁷ Det er kun i spesielle tilfeller at villedende varemerkebruk blir nektet med hjemmel i varemerkeloven for annet enn stedsbetegnende varemerker.¹²⁸ Kvalitetsforringelsen blir derimot regulert av markedsføringsloven.

Ettersom markedsføringsloven har en mye videre ordlyd enn varemerkelovens bestemmelser, kan den gi vern til varemerker som faller utenfor varemerkeloven. Dette gjelder for eksempel varemerker som ikke ennå kan sies å være innarbeidet eller varemerker som har mistet sin distinktive evne¹²⁹. Et annet eksempel er at vml § 33 fastslår at et varemerke kan overdras både sammen med og uavhengig av overdragelse av en forretning. Medfører en overdragelse villedende varemerkebruk, kommer likevel som oftest markedsføringslovens bestemmelser til anvendelse. Dette fordi markedsføringsloven regulerer alle former for markedsføring på kommersielt plan.

Imidlertid finnes det også likheter mellom de to lovene. Begge lovene tar utgangspunkt i en helhetsvurdering når de skal avgjøre en eventuell villedelse. Videre har begge lovene bestemmelser som søker å verne om et varemerkes signalverdi, enten ved å beskytte anerkjente geografiske produksjonssteder eller mot forvirrende like varemerker på varer fra ulike produsenter. I tillegg har begge lovene som mål å verne publikum mot uønskete forretningsmetoder. Men ettersom varemerkeloven regulerer eneretter til varemerker og markedsføringsloven søker å beskytte forbrukere mot uønsket markedsføring, er det naturlig at de to lovene også har forskjellige bruksområder. Man kan si at de to lovene både supplerer og utfyller hverandre.¹³⁰

¹²⁷ Uttalselse av saksbehandler hos Patentstyret.

¹²⁸ Kjøttvedgaard (2002) s.376.

¹²⁹ Knoph (1936) s.544.

¹³⁰ Ibid s.543.

4.1 Rettslig regulering av villedende bruk av et varemerke

Etter at vi inntok regler om utilbørlige konkurransehindre i lov om utilbørlig konkurranse i 1922¹³¹, har regelverket blitt forandret flere ganger. En av de viktigste endringene er at forbrukerhensynet har blitt mye sterkere. I loven av 1922 rammet generalklausulen handlinger som etter god forretningsskikk var ”utilbørlig”. I dagens markedsføringslov er hjemmelen blitt endret til ”urimelig” for å fange opp flere uønskede handlinger enn tidligere og for å stille strengere krav til produsenten.¹³² Vernet av forbrukere blir derfor stadig bedre. Europaparlamentet kom i 2005 med et direktiv som ytterligere hever nivået på forbrukervern og som krever minstevilkår for markedsføringen i medlemsstatene.¹³³ Direktivet har satt i gang en prosess i Norge for å lage en ny markedsføringslov. Denne er ment å skulle følge opp det strenge forbrukervernet i EU, særlig vernet mot aggressiv markedspraksis og beskyttelsen av barn og unge mot økt markedsføring.¹³⁴ Direktivet er nærmere beskrevet nedenfor.

Et av formålene med markedsføringsloven er å sikre at produsentene gir viktig og riktig informasjon til sine kunder om varene/tjenestene de fremstiller, og ikke villeder kundene angående egenskaper og kvalitet. Dette er en av tankene bak ”Sannhetsprinsippet” som også markedsføringsloven er bygget opp etter. Prinsippet har blitt mer fremtredende etter hvert som lovreguleringen har utviklet seg fra det første formålet mot utilbørlige konkurransehandlinger i lov om utilbørlig konkurranse og frem til dagens markedsføringslov.¹³⁵ Man finner dessuten sannhetsprinsippet i kjøpsloven § 18¹³⁶. Bestemmelsen fastslår at en opplysning i markedsføringen som har innvirket på kjøpet, og som ikke stemmer overens med virkeligheten, er å anse som en mangel. Dette viser noe av rekkevidden til sannhetsprinsippet.

¹³¹ Lov av 7.juli 1922.

¹³² Løchen (1997) s.29 flg.

¹³³ Direktiv 2005/29/EF om foretaks urimelige handelspraksis overfor forbrukere på det indre marked.

¹³⁴ Høringsbrevet til ny markedsføringslov.

¹³⁵ Løchen (1997) s.61.

¹³⁶ Lov nr 27 av 13.mai 1988.

Vml § 36 hindrer villedende bruk av et registrert varemerke. Bestemmelsen er en sikkerhetsventil for registreringer foretatt med hjemmel i vml § 14 (1) nr. 2, og som ved senere bruk viser seg å være villedende. Mfl § 2 hjemler et forbud mot villedende markedsføring, mens mfl § 9 gir et særlig vern for geografiske betegnelser for vin og brennevin. Mfl § 1 er en generalbestemmelse som forbyr enhver uønsket forretningsmetode som ikke faller inn under ordlyden til spesialbestemmelsene i loven, men som likevel anses som så urimelig at den må forbys av hensyn til forbrukerne. Disse fire bestemmelsene som regulerer villedende varemerker skal behandles nærmere i punktene 4.1.1-4.1.4 nedenfor.

I tillegg til nasjonal lovgivning har vi flere EU/EØS-direktiver. Varemerkedirektivet fastslår i art. 12 (2) litra b at en rettighet til et varemerke kan oppheves hvis det brukes på en villedende måte. Bestemmelsen har sin norske forankring i vml § 36. I ”Gorgonzola”-dommen legger EF-domstolen til grunn at bestemmelsen i varemerkedirektivet skal tolkes restriktivt. Dette innebærer at det må foreligge en reell villedelse eller en tilstrekkelig risiko for villedelse av forbrukerne for å nekte bruken.¹³⁷

I 1984 fikk vi et EF-direktiv om villedende reklame, også kalt ”reklamedirektivet”.¹³⁸ Direktivet setter minimumskrav til når en reklame skal anses for å være villedende, men lar det være opp til den enkelte medlemsstat å ha mer utfyllende nasjonale regler. Direktivet slår fast viktigheten av felles regler om markedsføringen ettersom reklame ikke kjenner landegrenser, og kan få virkning i flere land. Villedende reklame kan skape skjevheter i konkurransen om kundene. Direktivet krever at medlemslandene må ha gode midler for å hindre uønsket markedsføring. I 1997 kom det et tillegg til direktivet som regulerer sammenliknende reklame.¹³⁹ Sammenliknende reklame blir vurdert etter bestemmelsen i mfl § 2 og generalklausulens rettslige standarder.¹⁴⁰

¹³⁷ C-87/97, premiss 41.

¹³⁸ Direktiv 84/450/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om villedende reklame.

¹³⁹ Direktiv 97/55/EF om endring av direktiv 84/450/EØF om villedende reklame til også å omfatte sammenliknende reklame.

¹⁴⁰ Løchen (1997) s.70.

I 2005 kom direktivet om urimelig handelspraksis overfor forbrukere.¹⁴¹ Direktivet har som formål å oppnå en mer ensartet lovgivning hos medlemsstatene, i motsetning til direktivet fra 1984 som kun satte minstekrav til lovgivningen i de enkelte land. Som et middel for å oppnå et av formålene med Fellesskapet, fri varebevegelse, trenger man ensartede lovregler på markedsføringens område. Ulike nasjonale regler for markedsføring skaper hindringer for fri flyt av varer og tjenester.¹⁴² Direktivet om urimelig handelspraksis av 2005 fastsetter derfor maksimumsregler for hvor streng den nasjonale markedsføringslovgivningen skal være i fremtiden.¹⁴³ I følge direktivet av 2005 er både villedende handlinger og villedende utelatelse forbudt. Disse to formene for handelspraksis er definert henholdsvis i direktivets artikler 6 og 7 og er forbudt i følge artikkel 5 nr. 1, jf nr. 4a. Som en følge av direktivet har det kommet et utkast til en ny markedsføringslov i Norge, Lov om markedsføring og annen markedspraksis. Denne loven viderefører forbudet mot villedende handelspraksis i utkastets § 2-2, eventuelt §§ 2-3 og 2-4. En bestemmelse om villedende forretningsmetoder er foreslått i § 5-3 og forbudet mot uriktige geografiske betegnelser for vin og brennevin i § 5-8.¹⁴⁴ Den foreslåtte nye loven vil imidlertid ikke medføre vesentlige endringer fra dagens regelverk om villedende varemerkebruk.¹⁴⁵

Et annet regelsett har man i ”Grunnregler for reklamepraksis” som er utarbeidet av Det Internasjonale Handelskammeret (ICC). Reglene følges av flere næringslivsorganisasjoner og omhandler flere etiske normer innen markedsføring, blant annet forbudet mot villedende reklame i artikkel 4 om vederheftighet. Grunnreglene har ingen rettslig forankring, men setter sin lit til selvjustis og betydning ved tolkning av de rettslige standardene i markedsføringsloven av blant annet domstoler. I NOU 1995:2 ble det uttalt at reglene ikke hadde stor vekt ved forståelsen av markedsføringsloven, men at dette kunne endre seg ved innføringen av kravet til ”god markedsføringsskikk” i mfl § 1 i

¹⁴¹ Direktiv 2005/29/EF om foretaks urimelige handelspraksis overfor forbrukere på det indre marked.

¹⁴² Lunde (2005) s.181.

¹⁴³ Ibid s.188.

¹⁴⁴ Barne- og likestillingsdepartementet.

¹⁴⁵ Lunde (2005) s.188.

1997.¹⁴⁶ En grunn til at regelsettet kanskje likevel ikke får så stor praktisk betydning, kan være at grunnreglene er så vidt formulert at de selv kan anses som rettslige standarder.¹⁴⁷

4.1.1 Varemerkeloven § 36

Vml § 36 hjemler adgangen til å nekte villedende bruk av varemerker, både registrerte og innarbeidede. Bestemmelsen ble, som tidligere nevnt, vedtatt som en prinsipiell bestemmelse i 1961. I vml § 36 første ledd fastslås det at dersom en ny innehaver eller en med ervervet bruksrett benytter varemerket på en villedende måte, skal bruken nektes. Vml § 36 andre ledd, som er den mest sentrale bestemmelsen, fastslår at man på generelt grunnlag kan nekte villedende bruk av et varemerke. Varemerker som blir nektet registrering etter vml § 14 (1) nr. 2 vil også bli nektet brukt etter vml § 36. Til forskjell fra vml § 14 (1) nr. 2, kan imidlertid vml § 36 bli brukt både på varemerker som er villedende ”i seg selv” og hvis varemerket blir brukt på en villedende måte, for eksempel dersom en mindre detalj i det opprinnelige varemerket blir gjort til dominant.¹⁴⁸ At en situasjon som den siste vil bli aktuelt er imidlertid lite sannsynlig da det er varemerkets gjenkjennelsesverdi som har verdi i markedet. I prinsippet regulerer derfor også vml § 36 kun villedende varemerker ”i seg selv”.¹⁴⁹ Villedende bruk kan hindres ved dom etter søksmål fra Patentstyret eller en med rettslig interesse, jf § 36 (3) jf § 25 (1). Overtredelse av vml § 36 er ikke straffbart, men forsettlig bruk av villedende varemerker i markedsføringen kan være straffbart etter mfl § 2, jf mfl § 17.

I forarbeidene til varemerkeloven ble det hevdet at bestemmelsen ville være unødvendig ved siden av den tidligere konkurranse-loven § 2¹⁵⁰ (nå markedsføringsloven § 2) om ”villedende forretningsmetoder”.¹⁵¹ Det kan se ut til at lovutvalget foretok en riktig vurdering, da vml § 36 sjelden er blitt påberopt.¹⁵² En årsak kan være at mens vml § 36 i

¹⁴⁶ Løchen (1997) s.19 flg.

¹⁴⁷ Lunde (2001) s.115.

¹⁴⁸ Pehrson (1981) s.383.

¹⁴⁹ Bonnier (1996) s.96.

¹⁵⁰ NUT 1958:1 s.42.

¹⁵¹ Løchen (1997) s.14.

¹⁵² Stuevold Lassen (2003) s.447.

praksis kun regulerer villedende varemerker isolert sett, regulerer mfl §§ 1 og 2 villedelse generelt.¹⁵³ En annen mulig grunn kan være at markedsføringsloven i sin villedelsesvurdering også vurderer forvekslingsrisikoen med andre varemerker, ikke bare for like/liknende varer, men uansett varegruppe.¹⁵⁴ En tredje grunn kan være at ettersom vml § 36 i liten grad er anvendt i praksis, er man usikker på hvor grensen for villedende bruk skal trekkes.¹⁵⁵ Ettersom vml § 36 kun regulerer et snevert område, er det derfor ofte nødvendig å anvende bestemmelsene i markedsføringsloven for å hindre tilfeller av villedende bruk av registrerte varemerker. Bestemmelsen fastslår imidlertid hvem som kan gå til søksmål mot villedende varemerkebruk.¹⁵⁶ Etter vml § 36 (3) kan, som nevnt, Patentstyret eller enhver som har rettslig interesse reise søksmål mot varemerkebrukeren.

4.1.2 Markedsføringsloven § 2

Mfl § 2 forbyr villedende markedsføring av varer og tjenester. Bestemmelsen er den mest anvendte i markedsføringsloven.¹⁵⁷ Bestemmelsen er sentral fordi den fremhever ”sannhetsprinsippet”. Regelen fastslår i sitt første ledd at ”det er forbudt i næringsvirksomhet å anvende uriktig eller av annen grunn villedende framstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter eller tilbudet av varer, tjenester eller andre ytelser”. Bestemmelsen søker å fange opp alle former for villedende markedsføring. Dette følger av ordet ”framstilling”.

Med ”framstilling” mener loven ”enhver form for meddelelse eller utsagn i tale, skrift eller på annen måte, således også betegnelser, bilder, demonstrasjoner, emballasjens form, størrelse eller utstyr o.l.”, jfr mfl § 19 (2). Dette er i tråd med lovens dynamiske utforming.¹⁵⁸ At ”framstillingen” skal ikke være ”uriktig eller villedende” medfører at bestemmelsen favner videre enn varemerkelovens tilsvarende bestemmelser om villedende varemerker. Varemerker som innebærer en forvekslingsrisiko kan derfor nektes etter

¹⁵³ Bonnier (1996) s.96.

¹⁵⁴ Pehrson (1981) s.360 flg.

¹⁵⁵ Ibid s.382.

¹⁵⁶ Bonnier (1997) s. 94.

¹⁵⁷ Løchen (1997) s.61.

¹⁵⁸ Ibid s.37.

ordlyden. Ordlyden er basert på den tidligere konkurranseloven av 1922 som hadde forbud mot ”å fremkalle en uriktig forestilling om den forretning eller avtale hvortil der innbys”.¹⁵⁹

Markedsrådet slo i en sak om annonsering av vaskemiddelet ”Rex”¹⁶⁰ fast at et utsagn er uønsket dersom ”utsagnet er av den art at det er egnet til å bibringe den vanlige forbruker i den markedssituasjon han befinner seg i, en uriktig forståelse av reklamebudskapet, uansett hvordan etter en reflektert, objektiv språklig oppfatning må være å tolke”. Det er altså tilstrekkelig at Markedsrådet antar at et utsagn kan være egnet til å gi et uriktig inntrykk hos en vanlig forbruker. Men også her, som etter vml § 14 (1) nr. 2, er det et vilkår for nektelse at den villedende fremstillingen er relevant for varevalget og at forbrukeren la betydningsfull vekt på opplysningen i kjøpsituasjonen. Markedsrådet er et statlig organ som har som oppgave å avgjøre tvister innen markedsføring mellom forbrukere og næringsdrivende. Sakene rådet behandler har blitt klaget inn etter at Forbrukerombudet, Sosial- og helsedirektoratet eller Statens medieforvaltning har behandlet saken.

En annen avgjørelse som har illustrert grensen for bestemmelsens anvendelsesområde var Markedsrådets vurdering om varemerkets påvirkning for etterspørselen i en sak om utestedet ”Studenten”¹⁶¹ i Oslo. Utestedet, som lå i nærheten av det Juridiske fakultetet, hadde i helgene en nedre aldersgrense på 24 år for sine gjester. Forbrukerombudet mottok en klage på at navnet ”Studenten” var villedende på grunn av den høye aldersgrensen. Markedsrådet fastslo at stedets navn hadde lang tradisjon, først som iskrembar og senere som utested. Blant annet på grunn av den lange tradisjonen kom Rådet til den slutningen at det er ”tvilsomt om navnet er «egnet til å påvirke etterspørselen etter eller tilbudet av varer, tjenester eller andre ytelser», jfr markedsføringsloven § 2 første ledd”. Det ble altså konkludert med at navnet ikke var å anse som villedende etter mfl § 2.

¹⁵⁹ Ibid s.62.

¹⁶⁰ MR 1975/3.

¹⁶¹ MR 2003/1.

En annen sak er hentet fra Næringslivets konkurranseutvalgs (NKU). Den gjaldt hvorvidt varemerket ”Chevrox”¹⁶² kunne brukes for sko, tøfler og støvler. NKU kom frem til at varemerket var villedende. Produsenten hadde tidligere brukt det samme varemerket for kunstmaterialet som ble brukt i støvletter. Materialet kunne forveksles med kvalitetsskinn ettersom naturproduktet ”chevreau”, som blir brukt i kvalitetsprodukter har et forholdsvis likt navn som det søkte varemerket. Forbrukerne kunne derfor bli villedet til å tro at ”Chevrox”-produktene var laget av dette naturmaterialet, og produsenten ville dermed oppnå en fordel i forhold til konkurrentene siden naturprodukter er mer etterspurt enn kunstprodukter. Det hjalp ikke at produsenten tilføyde ”kunstprodukt” til varemerket på produktene og i markedsføringen. Omsetningskretsen ville antagelig ikke feste seg ved dette, men heller rette oppmerksomheten mot fantastinavnet ”Chevrox”. Beslutningen viser at villedende varemerker også blir vurdert i forholdet mellom næringsdrivende og i forbindelse med deres forretningsmetoder. NKU har ikke forbrukervernet som sitt interesseområde, men er et organ som regulerer forretningsmetoder de næringsdrivende seg i mellom.

Mfl § 2 har gjennom årene blitt strengere. Sterkere forbrukervern var et felles nordisk mål, og dette kommer frem i lovforarbeidene til loven av 1972. I forarbeidene presiseres det at ”i prinsippet hersker [det] enighet om at kravet til oppriktighet og sannhet i all reklame bør være strengt, og komiteen har lagt vekt på å få gjennomført dette syn i alle relevante relasjoner”.¹⁶³ Konsekvensen ble at mfl § 2 om villedende forretningsmetoder fikk et mye bredere reguleringsområde enn tidligere. Blant annet regulerer bestemmelsen også situasjonen vedrørende garantier, og andre lovnader og problemer knyttet til utsalg.¹⁶⁴

Det er til en viss grad tillatt innen markedsføringen å bruke store ord uten at det blir ansett som ”villedende”. Produsentene har et visst spillerom når det gjelder å fremheve egne varer.¹⁶⁵ Slike uttalelser kan imidlertid bli nektet registrert som varemerke om man

¹⁶² NKU 1969/406.

¹⁶³ Konkurranselovkomiteens innstilling (1966) s.37.

¹⁶⁴ Løchen (1997) s. 62.

¹⁶⁵ Ibid 75 flg.

mangler det nødvendige særpreg etter vml § 13 (1). Ordmerker som kan bli nektet registrert er typisk ord som ”gull”, ”luksus” og ”nummer 1 i verden”. Om en produsent av et varemerke sier at han har det billigste/beste/største produktet, må han for å gå klar av mfl § 2 om uriktig/villedende markedsføring bevise at han faktisk har det billigste/beste/største produktet.

I Markedsrådets sak om Lefdal elektromarked¹⁶⁶ ble det ansett som villedende etter mfl § 2 at de reklamerte med lovnader som ”alltid billigst” og ”150 % prisgaranti”.

Elektroleverandøren klarte ikke å bevise at de alltid var den billigste leverandøren på markedet. De førte dessuten flere produkter som ingen andre leverandører hadde i sitt utvalg, og den prisgarantien de lovet ville dermed sjelden bli aktuell. Markedsføringen villedet forbrukerne til å tro at dersom de handlet hos Lefdal ville de gjøre et mye bedre kjøp enn hos en hvilken som helst annen leverandør.

Et annet eksempel er matvarekjeden Rimi sin bruk av slagordet ”Vi gjør Norge billigere”. Rimi klarte å bevise overfor Markedsrådet at de faktisk hadde såpass lave priser på matvarene sine at de kunne benytte seg av slagordet i markedsføringen sin. De byttet likevel senere ut slagordet for å unngå flere konflikter med konkurrentene¹⁶⁷.

Villedelse kan dessuten oppstå hvis en produsent fremstår som noen annet enn den er gjennom varemerket og annen markedsføring. NKU behandlet i 2006 en sak der et privateid konsulentfirma benyttet seg av betegnelsen ”Byggebransjens Kompetansesenter”¹⁶⁸ til tross for at de ikke hadde en særskilt kompetanserolle i bransjen. Saken ble vurdert etter mfl § 2 om villedende markedsføring. Flertallet i utvalget kom frem til at betegnelsen ikke var villedende, da det var bevist gjennom flere års bruk og konkurrentenes fraværende reaksjoner hele denne tiden.

¹⁶⁶ MR 2004/4.

¹⁶⁷ MR 1998/27.

¹⁶⁸ NKU 2005/6.

NKU behandlet også en påstand om feilaktig markedsføring av ”Trysil-sokken”.¹⁶⁹ Produsentene reklamerte med 80 % ull i sokkens materiale. Tester viste imidlertid at de inneholdt mindre enn 30 %. Konkurransutvalget kom frem til at dette var å anse som uriktig markedsføring etter mfl § 2 og at markedsføringen var ”egnet til å påvirke etterspørselen av varen”. Denne uriktige markedsføringen ville dermed være illojal i forhold til de andre produsentene av ullsokker. I denne saken fastslo utvalget at det var nok for å forby markedsføringen ved at den var ”uriktig”.

4.1.3 Markedsføringsloven § 1 (Generalklausulen)

Generalklausulen er nedfelt i mfl § 1. Bestemmelsens første ledd, det sentrale i regelen, fastslår at ”I næringsvirksomhet må det ikke foretas handlinger som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom, eller er urimelige i forhold til forbrukere eller som for øvrig strider mot god markedsføringsskikk”. Ordlyden viser at generalklausulen er en rettslig standard som forandrer innhold med tid og utvikling på området. Mfl § 1 søker å behandle flere forhold innen næringslivet. Standarden ”god forretningsskikk” regulerer handlinger mellom de næringsdrivende, mens ”urimelig” ønsker å verne forbrukere mot overtramp fra de næringsdrivende. ”God markedsføringsskikk” søker å behandle både forhold mellom næringsdrivende, og mellom næringsdrivende og forbrukere.¹⁷⁰

Bestemmelsen inneholder ingen bestemte kriterier for hva som skal anses som ”urimelig”, ”god forretningsskikk” eller ”god markedsføringsskikk”. For å kunne avgjøre om bestemmelsen er overtrådt, må man derfor se hen til holdninger og kutyper i næringslivet.¹⁷¹

Generalklausulen har som formål å fange opp illojale handlinger som ikke faller inn under spesialbestemmelsene for eksempel i markedsføringsloven. Dette vil være handlinger som ikke faller inn under den enkelte ordlyd, men som likevel anses som brudd på ”god forretningsskikk”/”god markedsføringsskikk”/”urimelig”. Klausulen er likevel ikke ment å

¹⁶⁹ NKU 2005/1.

¹⁷⁰ Ibid s.37 flg.

¹⁷¹ Løchen (1997) s.36.

behandle de tilfeller som bevisst ikke skal reguleres etter spesialbestemmelsene. Noen saker kan isolert sett være ”urimelige” eller gå i mot ” god forretningsskikk”, men er av lovgiver bestemt at ikke skal straffes.¹⁷² Generalklausulen skal snarere fange opp de momentene som spesialbestemmelsene ikke tar stilling til. I den tidligere omtalte Mozelldommen sier førstevoterende i Høyesterett at ”selv om «generalklausulen» i markedsføringsloven § 1 supplerer lovens spesialbestemmelser, må det etter min mening vises forsiktighet med å anvende den på forhold av lignende karakter som omhandlet i spesialbestemmelsene når vilkårene etter disse ikke er oppfylt”.¹⁷³

Mfl § 1 kan brukes både istedenfor og parallelt med mfl § 2. Det er sikker rett at generalklausulen kan brukes der varemerkerettens ordlyd ikke strekker til.¹⁷⁴ Men siden markedsføringsloven har en egen bestemmelse om villedende varemerker i § 2, er det få tilfeller mfl § 1 kommer til anvendelse som annet enn en støtte til spesialbestemmelsene i varemerkeloven eller mfl § 2. På den annen side søker mfl § 2 å hindre villedende forretningsmetoder som er ”egnet til å påvirke etterspørselen” og dette innebærer at mfl § 1 får selvstendig betydning der en forretningsmetode kan sies å være villedende uten å direkte påvirke etterspørselen. Mfl § 1 vil få anvendelse for eksempel hvis en aktør legger seg illojalt nær opp mot en konkurrents forretningskonsept uten at det kan sies å være forvekslingsrisiko.¹⁷⁵

4.1.4 Markedsføringsloven § 9

Mfl § 9 hjemler et forbud mot ”uriktige geografiske betegnelser for vin og brennevin”. Bestemmelsen oppfyller Norges forpliktelser om å beskytte geografiske betegnelser etter TRIPs- avtalen art. 23. Ettersom vi har en slik regel ved siden av vml § 14 (3), blir det understreket at også uriktige opplysninger som ikke kvalifiserer til å være ”villedende” kan forbys der de likevel lurar forbrukerne. Dette følger av forankringen i TRIPs art. 23, som medfører at man etter § 9 også kan nekte bruk av geografiske betegnelser for vin og

¹⁷² Konkurranselovkomiteens innstilling (1971-72) s.9.

¹⁷³ Rt 1995 s.1908 på s.1918.

¹⁷⁴ Løchen (1997) s.59.

¹⁷⁵ Ibid s.60.

brennevin selv om det gjøres klart at dette ikke er den aktuelle varens opprinnelsessted. Justisdepartementet mente at selv om en slik markedsføring kunne nektes etter mfl §§ 2 og 3 (om utilstrekkelig veiledning m.v.) kom det ikke tilstrekkelig frem at uriktige betegnelser for vin og brennevin skulle være forbudt også der bruken ikke ble ansett som ”villedende”.¹⁷⁶ Betegnelsen ”geografiske betegnelser for vin og brennevin” skal forstås på samme måte som ved tolkningen av vml § 14 (3), nemlig som ”når en bestemt kvalitet, et bestemt omdømme eller andre egenskaper ved varen i det vesentlige tilskrives dens geografiske opprinnelse”, jf TRIPs art. 22 nr. 1.

4.2 Ulike situasjoner som kan føre til villedende bruk av et varemerke

Et varemerke kan se passende og korrekt ut i forhold til de varegruppene det er registrert for på papiret. Oppfatning kan imidlertid endre seg når varemerket tas i bruk i markedet. Blant annet kan bruk av varemerket på nye varegrupper, forandringer ved den enkelte vare eller ny produsent medføre villedende bruk av varemerket.

4.2.1 Varemerkeinnhavers forandring av varen

En varemerkeinnhaver sitter selv på rettighetene til å sette varemerket på egne varer. Han kan selv velge hvordan varene skal se ut før han sender de ut til markedet. Dette følger av eneretten han har fått gjennom registreringen i varemerkeregisteret. Enhver forandring kan dog ikke foretas uten at man går klar av reglene om villedende varemerker. Forarbeidene til varemerkeloven sier ingenting om hvor stor frihet en varemerkeinnhaver har når det kommer til det endelige resultatet av varen i forhold til varemerkets ord og utforming¹⁷⁷. Uansett setter bestemmelsen i vml § 36 (2) skranker for friheten ved å nekte villedende bruk av et varemerke.

4.2.2 Forandring/redusering av varens egenskaper

En vare kan bli forandret fra den forlater produksjonslokalet. Når varen blir solgt på markedet, mister produsenten retten til det enkelte eksemplar. Tapet av rettigheter kalles

¹⁷⁶ Ibid s.168.

¹⁷⁷ Bonnier (1996) s.92.

konsumpsjon.¹⁷⁸ Forandringer av egenskaper og kvalitet ved varen av andre enn varemerkeinnhaveren som villeder i forhold til varemerket blir ikke regulert av vml § 14 (1) nr. 2, men av vml § 4 (3). Bestemmelsen fastslår at dersom varen er vesentlig forandret i forhold til på salgstidspunktet skal varemerket ikke kunne brukes på samme måte som opprinnelig. Det må enten tas av eller det må synliggjøres at en endring har blitt foretatt.¹⁷⁹ Grunnen til at det er regler om dette, er knyttet til at varemerket kan ha stor verdi. Man forsøker å unngå at varemerket blir svertet på grunn av endringer en annen enn produsenten foretar seg. Bestemmelsen i § 4 (3) verner først og fremst om et varemerkes signalverdi, men vernet smitter over på kundene ved at de skal bli gjort oppmerksomme på vesentlige endringer ved varen, og dette kan spille inn i en avgjørelse om et kjøp skal foretas eller ikke.

En endring er vesentlig dersom den har medført reduksjon i kvalitet eller fjerning av sentrale egenskaper.¹⁸⁰ Varemerkedirektivet artikkel 7.2 sier at en produsent kan nekte videresalg av varen dersom han ”har berettiget grunn til å motsette seg den videre ervervsmessige utnyttelse av varene, og særlig dersom varenes stand er blitt endret eller svekket etter at de ble markedsført”. Forventer en kunde den originale kvaliteten og de lovede egenskapene i forhold til varemerket, kan han/hun bli villedet om varemerket fremstår som det gjorde i første salgstrinn, men egenskapene ved varen er forandret. Noe annet vil det være om en vare forandres over tid av naturlige årsaker. En kunde må forvente at slike naturlige forandringer finner sted, og i slike tilfeller skal ikke et varemerke nektes brukt på varen i sin opprinnelige utgave¹⁸¹. Et godt eksempel kan være en bruktbil, som på sin vei fra produsenten og til en bruktbilkunde antakelig har blitt reparert og forandret av andre enn produsenten og hans samarbeidspartnere.

¹⁷⁸ Stuevold Lassen (2003) s.258.

¹⁷⁹ Ibid.

¹⁸⁰ Ibid.

¹⁸¹ Ibid.

4.2.3 Merkedifferensiering

I varemerkeretten er det ikke forbudt for en produsent å benytte seg av ulike varemerker på like produkter. Det er nemlig ikke sikkert at en kunde som for eksempel ser to forskjellige varemerker for vaskemiddel antar at de to produktene har ulike egenskaper. En slik varemerkebruk vil ikke være "egnet til å villed" kundene mht bestemte egenskaper eller kvalitet, og vml § 36 vil ikke komme til anvendelse.¹⁸² En slik situasjon vil ikke medføre at et varemerke er villedende i "seg selv". Man må se hen til reglene i markedsføringsloven når man skal vurdere forholdet. Dette har blitt slått fast i den svenske avgjørelsen "Alcro" av Marknadsdomstolen.¹⁸³ Flertallet, med fem mot fire medlemmer, konkluderte med at merkedifferensiering er et billig og effektivt konkurransemiddel og ikke villedende i seg selv. Flertallet vurderte det økonomiske aspektet som viktigere enn det moralske, da en slik forretningsmetode kan ha positive virkninger, blant annet gjennom stordriftsfordeler.¹⁸⁴ Merkedifferensiering er imidlertid ikke tillatt dersom produsenten opererer med to ulike prisklasser og disse er så forskjellige at kundene forventer seg noe mer av det dyreste produktet.¹⁸⁵ Det kan likevel spørres om det er særlig moralsk riktig overfor kundene å tillate merkedifferensiering selv om prisen på de ulike varene ikke er av vesentlig forskjell. En kunde som ikke er fornøyd med en vare og prøver ut en annen, kan bli villedet dersom han/hun ikke vet at det er nøyaktig samme vare av samme produsent, men med ulike varemerker han/hun prøver for andre gang.

4.2.4 Nye varegrupper

Dersom en produsent utvider sitt varesortiment, kan et registrert varemerke bli villedende for de nye varegruppene. Hvis en kjøttprodusent som selger varene sine under varemerket "Knallgod kylling" begynner å selge oksekjøtt under samme varemerke, vil dette være villedende for kundene, og bruken må stanses. En slik bruk kan stanses både med hjemmel i vml § 36 (2) og mfl § 2.

¹⁸² Pehrson (1981) s.465.

¹⁸³ MD 1977/22.

¹⁸⁴ Møller (1974) s.28.

¹⁸⁵ Pehrson (1981) s.465 jf MD 1977/22.

4.2.5 Samtykke til varemerkebruk

En annen form for villedelse kan oppstå der en varemerkeinnehaver gir samtykke til at en annen næringsdrivende kan benytte det samme varemerket. Dette er regulert i vml § 14 (2), hvor det fastslås at et samtykke åpner for registrering om ingen andre registreringshindringer står i veien. Grunnen til regelen er, som nevnt under punkt 3.1, at det er snakk om private interesser, og at det derfor ikke bør være opp til myndighetene å bestemme hvem man skal dele rettighetene sine med.

Imidlertid har reglene om villedelse et offentlig beskyttelsesaspekt. Villedelse er derfor en absolutt registreringshindring. Har to produsenter det samme varemerket, og dette kan være egnet til å villedde omsetningskretsen, skal registrering forbys til tross for at det er innhentet samtykke fra varemerkeinnehaveren. Nektelse skal skje dersom den kommersielle opprinnelsen antas å være av betydning for en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen. Tidligere var dette lovhjemlet i § 14 (2), men lovgiver mente at ordene ”det ikke foreligger annen registreringshindring” også dekker tilfellet med villedelse. Den tidligere spesifiseringen ble derfor strøket.¹⁸⁶

I Sverige behandlet den svenske utgaven av Patentstyrets 2.avdeling, Patentbesvärsrätten (PBR) en sak om samtykke til bruk av varemerket ”König-Pilsener”.¹⁸⁷ Søkeren av varemerket hadde innhentet samtykke fra to andre aktører med rettigheter til varemerket ”König”. Samtykkene ble ikke ansett som tilstrekkelige til å godta søknaden, fordi en enerett til varemerket ville villedde forbrukerne med hensyn til det kommersielle opphavet. PBR satte hensynet til forbrukerne foran rettighetshavernes interesser.

4.2.6 Overdragelse av et varemerke

Et varemerke kan i norsk rett fritt overdras. Også EF-domstolen har slått fast at et varemerke kan være gjenstand for overdragelse. Dette spesielt på grunn av dets karakter

¹⁸⁶ Stuevold Lassen (2003) s.143.

¹⁸⁷ PBR 93/407.

av eiendomsrettighet, og på tross av at det mangler en fysisk beskaffenhet.¹⁸⁸ Tidligere kunne et varemerke kun overdras dersom det ble gjort i forbindelse med virksomhetsoverdragelse. Dette hadde sammenheng med publikums syn på et varemerke. Tidligere var et varemerkes hovedfunksjon å signalisere opphavet. Et varemerke kunne derfor ikke brukes løsrevet fra den opprinnelige produsenten. I mellomkrigstiden fikk imidlertid kundene et annet syn på et varemerkes funksjon. Varemerket ble et symbol på bestemte egenskaper og kvalitet fremfor produsenten bak. I 1961 ble det derfor vedtatt at man fritt kan overdra rettigheter etter varemerkeloven.¹⁸⁹ Vml § 32 (1) sier at ”retten til et varemerke kan overdras i eller uten forbindelse med den virksomhet, i hvilken det brukes”.

I virksomheter med sterke, anerkjente varemerker kan disse representere en stor andel av virksomhetens aktiva. Varemerker med et godt renommé kan opptre løsrevet fra produsenten. Kundene kjøper kanskje varen på grunn av varemerket i seg selv, og ikke fordi det er en bestemt tilvirker av varen. Ved en overdragelse settes opprinnelsesfunksjonen ut av spill. Partene i avtalen har ikke først og fremst forbrukerne i tanken når de setter i gang forhandlingene, men har nok heller fokus på forretningsverdien på varemerket.¹⁹⁰

I enkelte tilfeller vil erververens nye bruk av varemerket bli ansett som villedende overfor kundene selv om varemerket i sin opprinnelige bruk gikk klar av § 14 (1) nr. 2. En slik situasjon kan oppstå dersom en produsent av en vare selger varemerket til en annen produsent og varene ikke produseres på det stedet varemerket angir. Varen vil kanskje mangle forventede egenskaper eller kvaliteter de opprinnelige varene hadde. Samme situasjonen kan oppstå hvor den opprinnelige produsenten går konkurs, og konkursboet selger varemerket videre for å realisere verdiene.

En overdragelse av et varemerke skal registreres i varemerkeregisteret hos Patentstyret, jfr vml § 33 (1). Mener Patentstyret at en overdragelse av et løsrevet varemerke ved senere

¹⁸⁸ C-259/04, premiss 35.

¹⁸⁹ Stuevold Lassen (2003) s.433 flg.

¹⁹⁰ Knoph (1936) s.464.

bruk vil være egnet til å villedde, kan det nekte en slik registrering. Det er nødvendig å ha regler som kan nekte villedende bruk av et varemerke, siden det er tillatt å overdra varemerker, jf vml § 32 (1).¹⁹¹ Utvalget må etter § 33 (1) foreta en vurdering på lik linje med vurderingen om registrering av varemerket etter vml § 14 (1) nr. 2. I praksis kan det være vanskelig å forutse om varemerket etter overdragelsen er ”egnet til å villedde” publikum. Det vil i disse tilfellene være bedre å foreta en registrering for deretter benytte seg av reglene om nektelse av villedende varemerkebruk i vml § 36 eller mfl § 2 om det skulle bli aktuelt.

Det er varemerket i seg selv som er avgjørende i en kjøpsituasjon, og en overdragelse av produksjonen er lite interessant dersom en kunde får det varemerket lover. Så lenge erververen av varemerket leverer varene slik de har blitt levert av den opprinnelige produsenten, vil en overdragelse for markedet være usynlig, og varemerkets renommé kan øke i takt med fornøyde kunder.¹⁹²

4.2.7 Lisens- og franchiseavtaler

Lisens- og franchiseavtaler er i dag svært utbredt. Det er anslått at det i verden er inngått lisensavtaler til en verdi av 30 milliarder amerikanske dollar, de fleste i USA.¹⁹³ En varemerkeinnhaver (lisenshaver) kan ved hjelp av en slik avtale leie ut varemerket til en annen aktør for hele eller deler av sitt varesortiment, i hele eller en avgrenset del av Norge, jf vml § 34 (1). I følge TRIPS- avtalen art. 21 er det opp til medlemsstaten om man vil tillate slike avtaler. Selv om lisens- og franchiseavtaler er ulike i praksis, er regelverket det samme. For enkelhets skyld vil jeg derfor diskutere bruken av lisensavtaler. Det som videre i fremstillingen gjelder for lisensavtaler, gjelder således også for franchiseavtaler.

Det er flere fordeler med å leie ut varemerket til andre aktører i markedet. Varemerket kan bli kjent i nye markeder, og andre aktører enn den opprinnelige produsenten kan ha ulike, og kanskje bedre metoder for å spre varemerket. Et varemerke øker ofte i verdi når det blir

¹⁹¹ Levin (1990) s.246.

¹⁹² Ibid s.248.

¹⁹³ Kjektvedgaard (2005) s.369.

gjenkjent over større områder, slik at en varemerkeinnhaver kan tjene store penger på å inngå en lisensavtale.¹⁹⁴

Imidlertid tar en varemerkeinnhaver også en risiko ved å leie ut varemerket til andre aktører på markedet. For noen virksomheter er et enkelt varemerke bedriftens eksistensgrunnlag. Når et varemerke er en virksomhets viktigste eiendel, vil det være spesielt viktig å påse at verdien av varemerket ikke synker på grunn av en annens bruk.¹⁹⁵ Det er ryktet til varemerket som er av verdi, og ikke varemerket på papiret. Når et varemerke blir selvstendig i forhold til produsenten bak, blir bedriften anonym for kundene. Opprinnelsesfunksjonen er tilnærmet borte, og virksomheten blir en stille part i markedet.¹⁹⁶ Dersom andres bruk av varemerket medfører verdireduksjon av varemerket, kan i verste fall virksomheten kun stå tilbake med en verdiløs varemerkeregistrering. Det er derfor viktig at en varemerkeinnhaver omhyggelig avtaleregulerer hvordan varemerket skal brukes i praksis.

Med den sterke trenden av lisens- og franchiseavtaler mister varemerkene store deler av sin opprinnelsesfunksjon. Varemerkets garantifunksjon har blitt mer fremtredende ettersom publikum ser på varemerket som et signal om egenskaper og kvalitet. I ”Emanuel”- dommen ble det slått fast at en lisensavtale ikke reduserer et varemerkes grunnleggende funksjoner. Dette fordi gjennomsnittsforbrukeren må vite at lisensavtaler finner sted og at en opprinnelsesangivelse i et varemerke ikke alltid må tas bokstavelig.¹⁹⁷

En lisensavtale kan innebære at både lisenshaver og lisenstaker opererer med samme varemerke for like varer, at lisenshaveren slutter med produksjonen av en vare og lar lisenstakeren overta, eller at både lisenshaveren og lisenstakeren benytter seg av det samme varemerket men på ulike varegrupper samtidig. I følge forarbeidene til varemerkeloven tar imidlertid loven kun sikte på å regulere de tilfeller hvor både

¹⁹⁴ Ibid.

¹⁹⁵ Ibid.

¹⁹⁶ Levin (1990) s. 248.

¹⁹⁷ C-259/04, premiss 62.

lisenshaver og lisenstaker benytter det samme varemerket samtidig.¹⁹⁸ Dette følger også av ordlyden i vml § 34 (1) som omhandler de tilfeller hvor en lisenshaver leier ut varemerket for ”en del av eller alle de varer merket er vernet” for. Det er i disse situasjonene viktig at varene inneholder de samme egenskapene og kvalitet. Bakgrunnen for reglene er først og fremst med tanke på publikum. Denne type lisensavtale er lett å kontrollere ettersom både Patentstyret og andre organer har opprinnelige varer å sammenlikne de nye med angående kvalitet og egenskaper.¹⁹⁹

Lovgiver var mindre opptatt av lisensmuligheten der lisenstaker tar over etter lisenshaverens produksjon. Dette ettersom risikoen for villedelse vil bli mindre med tiden fordi de opprinnelige varene lisenshaveren produserte forsvinner fra markedet når han avslutter sin produksjon. Det rettslige utgangspunktet vil likevel være det samme. Kundene vil med tiden forholde seg til lisenstakerens varer og forvente seg den kvaliteten disse innehar.²⁰⁰ I dag er det imidlertid ikke uvanlig at en produsent skifter underleverandører og produksjonslokale. Med tiden har omsetningskretsen blitt vant til å se på et varemerke mer som et symbol på en vares kvalitet og egenskaper fremfor den kommersielle opprinnelse. Så lenge kunden får den varen han er vant til basert på varemerket, spiller det mindre rolle hvem som står bak den faktiske produksjonen.²⁰¹

Dersom en lisenshaver leier ut varemerket til en aktør som produserer andre varer enn de varemerket er registrert for, står vi ovenfor en situasjon som internasjonalt omtales som ”trademark merchandising. En slik lisensavtale kan være nyttig dersom en lisenstaker lettere skal komme inn på et marked med varene sine. Publikum vil i disse situasjonene ofte ha en forhåndsinnatt kvalitetsoppfatning ved de nye varegruppene på grunn av varemerkets egenverdi.²⁰² En kunde som kjenner til kvalitetsmerket ”Porsche” for biler vil kanskje kjøpe solbriller med samme varemerke på grunn av renomméet til Porsche. Selv om opprinnelsesfunksjonen er noe tynnet ut ved en lisensavtale, bør garantifunksjonen

¹⁹⁸ NUT 1958:1 s.21.

¹⁹⁹ Levin (1990) s.248.

²⁰⁰ Pehrson (1981) s.294.

²⁰¹ Levin (1990) s.248.

²⁰² Ibid s.250.

likevel fortsatt være noe intakt. En varemerkeinnhaver vil nødig at varemerkets signalverdi skal synke gjennom en lisensavtale, og det er derfor vanlig med utfyllende avtaler med vilkår til bruken av varemerket. EF- domstolens slo fast i ”Emanuel”-dommen at det er opp til medlemsstatene om de vil godta fri overdragelse av varemerker eller ikke.²⁰³ Enkelte land forbyr en slik lisensordning, men dette er ikke regulert i norsk rett.²⁰⁴ Imidlertid setter reglene om villedelse skranker for bruken. I Italia for eksempel er det ikke tillatt å leie ut varemerket ved hjelp av lisensavtaler dersom dette skal brukes på andre områder enn det opprinnelige. Bakgrunnen er at man ønsker å beholde opprinnelsesfunksjonen hos varemerkene.²⁰⁵

De aller fleste lisensavtaler regulerer uttrykkelig varemerkebruken, det geografiske området eller tidsavgrensning for bruken.²⁰⁶ Dersom en lisenstaker ikke følger avtalen, kan det oppstå varemerkerettslige krenkelser. Dette vil typisk skje dersom lisenstakeren går utenfor det avtalte geografiske området, benytter varemerket på andre vareslag enn det avtalen omfatter, produserer varer med dårligere kvalitet enn avtalt eller benytter seg av varemerket etter at leieforholdet har utløpt. En lisenstaker har da ”gått utenfor sin lisens”.²⁰⁷ En varemerkeinnhaver kan i slike tilfeller nekte lisenstakeren videre bruk av varemerket. Varemerkeinnhaveren har fått styrket sin posisjon ved at han kan gjøre de varemerkerettslige beføyelsene gjeldende overfor lisenstakeren med hjemmel både i vml § 34 (2) og i varemerkedirektivets art. 8 (2). Overtrer en lisenstaker andre vilkår enn de varemerkerettslige i avtalen, reguleres dette av den alminnelig kontraktsretten.²⁰⁸

Både varemerkeinnhaveren og lisenstakeren kan søke om å få en avtale registrert i varemerkeregisteret, jf vml § 34 (3). På samme måte som ved overdragelser kan Patentstyret nekte registrering dersom avtalen vil medføre at varemerket blir ”egnet til å villedle”. En registrering får ingen virkning på lisensavtalen i seg selv og heller ingen

²⁰³ C-259/04 premiss 36.

²⁰⁴ Levin (1990) s.226.

²⁰⁵ Ibid s.223 jf s.250.

²⁰⁶ Koktvdgaard (2005) s.370.

²⁰⁷ Stuevold Lassen (2003) s.438.

²⁰⁸ Ibid.

effekt overfor kundene. Ettersom det er frivillig å registrere en slik avtale, må det antas at det er lite sannsynlig at de avtalene som ikke er tillatt etter loven blir søkt registrert.²⁰⁹ Som en konsekvens av dette er det mer praktisk å nekte en villedende bruk av varemerket etter vml § 36 eller mfl § 2 dersom en slik situasjon oppstår. Bestemmelsen om Patentstyrets mulighet til å nekte registrering av en lisens- eller franchiseavtale er foreslått sløyfet i den nye varemerkeloven. Årsaken er at organet sjelden har tilstrekkelig med opplysninger for å nekte en eventuelt fremtidig villedende varemerkebruk.²¹⁰

4.2.8 Pantsettelse av et varemerke

Ettersom et varemerke kan ha stor økonomisk verdi, er det gunstig for en varemerkeinnhaver å ha mulighet til å pantsette varemerket. I norsk rett fremgår denne muligheten av panteloven § 3-4 om pant av driftstilbehør²¹¹. Men en pantsettelse kan få uønskete konsekvenser dersom panthaveren tar varemerket i bruk, og benytter dette på en villedende måte. I disse tilfellene vil ikke den opprinnelige produsenten være den som står bak frembringelsen. Av den grunn blir ofte forholdet avtaleregulert. Forholdet har klare likhetstrekk med et lisensforhold hvor lisenstakeren må rette seg etter varemerkeinnhaverens retningslinjer. Det vil uansett være til det beste for panttakeren å bruke varemerket på en lojal måte ettersom verdien i varemerket ligger i renomméet, og dette vil svekkes ved villedende bruk²¹². Når det gjelder adgangen til å ta utlegg i et varemerke, har lovgiver forbudt dette, jf vml § 35.

5 Avsluttende kommentarer

Etter mitt syn fungerer regelverket for å hindre registrering av villedende varemerker best når det gjelder regulering av stedsbetegnende varemerker. Artsbetegnende- og garantivaremerker kan derimot være vanskelig å vurdere opp mot vml § 14 (1) nr. 2 på registreringstidspunktet. Som diskutert i denne fremstillingen er det derfor nødvendig å ha et regelverk som kan nekte en villedende bruk av et varemerke. Patentstyret kan på

²⁰⁹ Pehrson (1981) s.396 flg.

²¹⁰ NOU 2001:8 avsnitt 11.

²¹¹ Lov nr 2 av 8. februar 1980.

²¹² Bonnier (1996) s.109.

registreringstidspunktet kun nekte varemerker som er åpenbart villedende. Det er mange villedende varemerker som derfor smyger seg forbi hinderet i vml § 14 (1) nr.2 spesielt på grunn av Patentstyrets begrensede muligheter til å se inn i fremtiden. Patentstyrets og andre myndigheters mulighet til å nekte villedende bruk av et varemerke med hjemmel i vml § 36, ser også ut til å være noe begrenset.

Det er få avgjørelser om vml § 36 sin rekkevidde. Det er derfor usikkert hvor grensen for villedende varemerkebruk skal trekkes. I forarbeidene til loven av 1961 ble det som tidligere nevnt uttalt at bestemmelsen kun er en prinsippbestemmelse.

Det kan slås fast at vml § 36 kommer til anvendelse på varemerkebruk som er villedende ”i seg selv”, mens mfl § 2 nekter villedende varemerkebruk mer generelt.²¹³ Vml § 36 kan nekte bruk av varemerker som blir benyttet på andre varer med andre egenskaper enn det varemerket er registrert for. Vml § 36 kommer derfor mer til sin rett dersom det foreligger et sammenlikningsgrunnlag.²¹⁴ Ved for eksempel en lisens-/franchiseavtale kan det være vanskelig å ha tilstrekkelig grunnlag for å nekte en registrering dersom denne omfatter andre varer enn de varemerke innehaveren har produsert. I de tilfeller vil det være vanskelig å fastslå hvilke forventninger publikum vil ha til de nye varene kun basert på varemerket.²¹⁵ Her vil imidlertid markedsføringsloven komme til anvendelse.

Både mfl §§ 1 og 2 hindrer villedende forretningsmetoder generelt. I de tilfeller mfl § 2 ikke kommer til anvendelse fordi villedelsen ikke er egnet til å påvirke en etterspørsel, opptrer generalklausulen som en sikkerhetsventil for å fange opp enhver uønsket forretningsmetode. Samlet vil bestemmelsene omfatte enhver villedende varemerkebruk. Om det faktisk er nødvendig med en bestemmelse i varemerkeloven som hindrer villedende varemerkebruk kan det stilles spørsmålstegn ved. I Sverige er det foreslått å utelate den tilsvarende bestemmelsen som vml § 36 ved en ny varemerkelov.²¹⁶ Skepsisen

²¹³ Ibid s. 96.

²¹⁴ Levin (1990) s. 247.

²¹⁵ Ibid.

²¹⁶ Lothigius (2002) s.58.

vedrørende behovet for bestemmelsen som fremkom i forarbeidene i 1958 kan sies å ha vært begrunnet. Likevel er det foreslått å videreføre bestemmelsen i ny norsk varemerkelovs § 64. Hvorvidt bestemmelsen vil få en selvstendig betydning i forhold til reglene i markedsføringsloven gjenstår å se.

Sett hen til utbredelsen av overdragelse og lisens- og franchiseavtaler, har varemerket mistet store deler av sin opprinnelsesfunksjon. Men ettersom kundene benytter varemerket som symbol på kvalitet og bestemte egenskaper, mens varemerkeinnhaverne bruker det som et salgsinstrument, spiller det kanskje liten rolle hvis kundene synes det er uproblematisk med en anonym produsent så lenge egenskapene og kvaliteten svarer til kundenes forventninger.

Litteraturliste

Bøker:

Bernitz, Ulf *Marknadsrätt: En komparativ studie av marknadslagstiftningens utveckling och huvudlinjer* Jurist- och samhällsvetarförbundets förlag, Stockholm 1969

Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars og Sandgren, Claes *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens* 8.opplag. Handelsbolaget Immaterielt Rättsskydd, Stockholm 2004

Bonnier, Susanne, Liman, Ulrika og Stattin, Jerker *Varumärkesrättens grunder* Juristforlaget, Stockholm 1996 (red. Levin, Marianne og Wessman, Richard)

Gundersen, Fridtjof Frank og Bernitz, Ulf *Norsk og internasjonal markedsrett* Marknadsrättsförlaget AB 1977

Knoph, Ragnar *Åndsretten* Nationaltrykkeriet, Oslo 1936

Koktvedgaard, Mogens *Lærebog i Immaterialret* 7.utgave. Jurist- og økonomforbundets forlag, København 2005

Lothigius, Anna *Vilseledande varumärken* Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt, Stockholm 2002

Lunde, Tore *God forretningsskikk næringsdrivande imellom* Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS, Bergen 2001

Løchen, Torvald C. og Grimstad, Amund *Markedsføringsloven med kommentarer* 6.utgave. Tano Aschehoug 1997

Pehrson, Lars *Varumärken från konsumentens synpunkt* LiberFörlag, Stockholm 1981

Stuevold Lassen, Birger og Stenvik, Are *Oversikt over norsk varemerkerett*
Universitetsforlaget, Oslo 2003

Artikler:

Asland, John *Beskyttelse av geografiske betegnelser* I: Tidsskrift for rettsvitenskap (2003),
s. 367- 418

Levin, Marianne *Noveller i varumärkesrett* I: Skriftserien bind 27 (1990)

Lunde, Tore *Urimelig handelspraksis – harmonisering av god forretningsskikk – standard i forbrukerforhold* I: Lov & rett (2005), s. 178

Møller, K. og Carpentier, M. "*Märkesdifferentiering- ett konsumentproblem*" I:
Konsumentverkets rapport nr. 9 (1974)

Lovgivning:

1922 Lov om utilbørlig konkurranse av 7.juli 1922

1932 Lov om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v. av 17.juni 1932 nr.6

1961 Lov om varemerker av 3.mars 1961 nr.4

1972 Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår av 16.juni 1972 nr.47

1980 Lov om pant av 8.februar 1980 nr.2

1981 Lov om merking av forbruksvarer m.v. av 18.desember 1981 nr.90

1985 Lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv av 21.juni 1985
nr.79

1988 Lov om kjøp av 13.mai 1988 nr.27

1960 Svensk Varumärkeslag 1960:644

Lovforarbeider:

1904 Patentkommissionens innstilling III i Udkast til lov av varemerker og om utilbørlig vare- og forretningsbetegnelser

NUT 1958:1 Innstilling til lov om varemerker

1966 Innstilling fra Konkurranselovkomiteen til Lønns- og Prisdepartementet

NOU 2001:8 Lov om varekjennetegn

SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen

Proposisjoner:

Ot.prp. nr. 57 (1971-1972) om lov om markedsmissbruk

Ot.prp. nr. 50 (1984-1985) om lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn

Ot.prp. nr. 72 (1991-1992) om lov om endringer i lov om varemerker

Ot.prp. nr. 59 (1994-1995) om lov om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern

Ot.prp. nr. 54 (1997-1998) om lov om endringer i lov om merking av forbruksvarer mv

Ot.prp. nr. 62 (1999-2000) om lov om endringer om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven)

Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) om lov om endringer i lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn mv

Direktiv:

84/450/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om villedende reklame

89/104/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker
(Varemerkedirektivet)

97/55/EF om sammenliknende reklame

2005/29/EF om foretaks urimelige handelspraksis overfor forbrukere på det indre marked

Forordninger:

EØF 1576/89 om alminnelige regler om definisjon av, betegnelse og presentasjon av alkoholsterke drikker

EØF 2393/89 om alminnelige regler for betegnelser for og produksjon av vin og druesaft
EØF 880/92 om fellesskapsordning for tildeling av miljømerke
EØF 40/94 om fellesskapsvaremerker

Andre internasjonale konvensjoner:

Pariskonvensjonen Konvensjonen om den industrielle eiendomsrett, Paris 20.mars 1883

TRIPs Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Doha 1993-94

Avgjørelser fra EF-retten:

C-10/89 "Haag II"
C-9/93 "Ideal Standard"
C-289/96, C-293/96 og C-299/96 "Feta"
C-39/97 "Canon"
C-87/97 "Gorgonzola"
C-108/97 og C-109/97 "Chiemsee"
C-273/00 "Sieckmann"
C-259/04 "Emanuel"

Avgjørelser fra Høyesterett:

Rt 1937 s. 472 "Bjørnelær"
Rt 1995 s.1908 "Mozell"
Rt 2002 s. 391 "God morgon"

Avgjørelser fra lagmannsretten:

RG 1958 s.623 "Snarkjøp"

Avgjørelser fra Patentstyrets 2.avdeling:

6320 "Karamellprim"
6483 "Copenhagen it satisfies"

6922 ”No more tangles”
7088 “Manhattan ice-dream”
7262 ”Maine”
7357 “Santos”
7380 “Holland house”
7426 “Blend of America”
7622 “Tequila”

Avgjørelser fra Patentstyrets 1.avdeling:

0692524 ”Sahara”
0697018 ”Patagonie”
0836410 “Hai”
0838324 ”Le rouge de chatré”
0858638 ”Himalaya”
200407868 “Scottish pride”
200412368 “Rått og godt”

Avgjørelser fra Næringslivets konkurranseutvalg:

NKU 1969/406 ”Chevrox”
NKU 2005/1 ”Trysil-sokken”
NKU 2005/6 ”Byggebransjens kompetansesenter”

Avgjørelser fra Markedsrådet:

MR 1975/3 ”Rex”
MR 1991/5 ”Hatting”
MR 1998/27 ”Rimi”
MR 2003/1 ”Studenten”
MR 2004/4 ”Lefdal elektromarked”

Avgjørelse fra svenske Patentbyrå:

PBR 1993/407 ”König-Pilsener”

Avgjørelse fra det svenske Marknadsråd:

MD 1977/22 ”Alcro”

Avgjørelse fra den dansk ankenævn:

V 7/94 ”Bisquit”

Personlig meddelelse:

Knut Andreas Bostad, Seksjonssjef i Design- og varemerkeavdelingen hos Patentstyret.
Samtale 19.november 2007 og e-post 21.november 2007.

Nettdokumenter:

Barne- og likestillingsdepartementet. *Høring-forslag til nylov om markedsføring og annen markedspraksis*. Publisert 10.07.2006.

<http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/Hoyringar/hoeringsdok/2006/Horing---forslag-til-ny-lov-om-markedsfo/-4.html?id=463294> [Sisert 10.oktober 2007]

Barne- og likestillingsdepartementet. *Utkast til ny markedsføringslov og annen markedspraksis*.

<http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/Hoyringar/hoeringsdok/2006/Horing---forslag-til-ny-lov-om-markedsfo/Utkast-til-ny-markedsforingslov---hele-t.html?id=98737> [Sisert 10.oktober 2007]

European Commission. *Eco-label*. http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
[Sisert 21.september 2007]

Forbrukerrådet. *Svanemerket- det offisielle nordiske miljømerket*. 2004.

<http://forbrukerportalen.no/Publikasjoner/Fakta/svanemerket> [Sisert 21.september 2007]

Landbruks- og matdepartementet. *Full seier for norsk vodka*. Oslo 2007.

<http://www.regjeringen.no/nr/dep/lmd/Aktuelt/Nyheiter/Planter-Plantevernplan-for-frukt-og-bar-/Sept-07/EU-Full-seier-for-norsk-vodka.html?id=480211> [Sisert 10.oktober 2007]

Lawdit. *ECJProvide Opinion on Feta Trade Mark Case*. Southampton 2005.

http://www.lawdit.co.uk/reading_room/room/view_article.asp?name=../articles/ECJ%20Provide%20Opinion%20on%20Feta%20Trade%20Mark%20Case.htm [Sisert 12.august 2007]

Millward Brown. *2007 BrandZ*. 2007.

<http://www.millwardbrown.com/Sites/Optimor/Media/Pdfs/en/BrandZ/BrandZ-2007-RankingReport.pdf> [Sisert 15.oktober 2007]

Patent- og Varemærkestyrelsen. *Vildledende mærker*. Tåstrup 2007.

http://www.dkpto.dk/publikationer/haandboeger/varemaerke/specielle/reg_betingelser/vild_maerker.htm [Sisert 18.oktober 2007]

